DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0082

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1090 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AO PO'I CUELLO PERFECTO MARTEL Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 43080/2013, A NOMBRE DE FENIX S.A.----------

Asunción, 07 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FENIX S.A.** en contra de la Resolución N° 1090 de fecha 18 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **FENIX S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1090 de fecha 18 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 23 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 30 de agosto de 2018, el representante convencional de **FENIX S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de agosto de 2022. ----------

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 "MARTEL", registrada con el número 314461 en fecha 08 de agosto de 2008 a favor de MARIA CECILIA FADUL DE ALTIERI, 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 mi mandante ha solicitado el registro de la marca "AO PO'I CUELLO PERFECTO MARTEL" y ETIQUETA, para distinguir: "TODOS" de la clase 25, bajo Acta No. 13/43080 de fecha 20 de setiembre de 2013. Que, sobre el particular, informamos que en fecha 7 de Agosto de 2017, bajo Acta no. 17/54693, se ha solicitado la transferencia en el Registro No. 314.461 de la marca: "MARTEL" de MARIA CECILIA FADUL DE ALTIERI a FENIX S.A., tomándose nota en la base de datos en fecha 22 de Setiembre de 2017. Que, en consecuencia, la firma FENIX S.A. es la actual propietaria del Registro de la marca "MARTEL" y solicitante de la marca "MARTEL CLASSIC" y Etiqueta, según consta en la base de datos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (...)".* ----------

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

Que, en primer lugar, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, se verifica en el sistema informático de la Institución, que la marca antecedente "MARTEL" (marca base de rechazo) registrada bajo el Nº 314461 y su renovación, Registro Nº 452029, se encuentran actualmente a nombre de **FENIX S.A.** (titular de la marca solicitada), es decir que tanto el antecedente y la marca en trámite de registro,

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

pertenecen a la misma persona jurídica, lo cual se puede verificar en el sistema informático de la Institución. ----------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas **"MARTEL"** (marca base de rechazo) y **"AO PO'I CUELLO PERFECTO MARTEL"** (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. ----------

No obstante, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios y en la propia legislación marcaria se encuentran reguladas 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. ----------

Asimismo, el artículo 2º, inciso k), de la misma ley establece claramente como causal de irregistrabilidad para la constitución de una marca, a los signos que consistan o contengan una indicación geográfica. Este inciso fue modificado por la Ley Nº 4923/13 "DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN", que define y diferencia ambas figuras, ampliando la prohibición para incluir no solo las indicaciones geográficas, sino también las denominaciones de origen .[1]----------

Que, conforme al Artículo 7 de la Ley 4.923/13 y el 26 del Dto. Reglamentario 1.286/19, la Dirección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen dependiente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), por Resolución Nº 001 de fecha 30 de agosto de 2019 resolvió: *"(...) APROBAR el RECONOCIMIENTO de la DENOMINACIÓN DE ORIGEN YATAITY para distinguir a los productos artesanales hechos con AO PO'I rústico, con o sin bordados sobre el mismo, elaborados íntegramente en la ciudad de Yataity del Departamento del Guairá (...).*----------

Que, el artículo 27º de la Ley 4923/13 dispone: *"(...)Artículo 27.- PROHIBICIONES. Queda prohibido el uso de la indicación geográfica y/o denominación de origen: a) Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género. b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como indicación geográfica o denominación de origen (...)".*----------

Que, a este respecto, competencia desleal, según el Art. 80 de la Ley de Marcas, constituye todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial. Uno de esos actos considerados de competencia desleal constituye la utilización directa o indirecta, o la imitación de una indicación geográfica (Art. 81, Inc. d). ----------

Que, no podemos dejar de referirnos al Acta Final de la Ronda del Uruguay del GATT, aprobada en la Conferencia de Marrakech el 15 de abril de 1994, ratificada por el Paraguay a través de la Ley N° 444/1994, la cual, en su Anexo 1C, establece el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS AL COMERCIO (ADPIC). El mencionado Acuerdo, en su Art. 22 establece

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 177). Editorial La Ley.*

Abg. Claudia [illegible]
Directora General de la Marina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0082

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1090 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AO PO'I CUELLO PERFECTO MARTEL Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 43080/2013, A NOMBRE DE FENIX S.A.----------

la protección de las indicaciones geográficas, y dispone expresamente que: *"22.2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrará los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;* ***b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París****. 3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen...".* ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndo realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que se han acreditado suficientes argumentos para proceder a la confirmación de la resolución apelada. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1090 de fecha 18 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"AO PO'I CUELLO PERFECTO MARTEL Y ETIQUETA"**, clase 25, Expediente **N° 43080/2013,** solicitada a nombre de **FENIX S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0083

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 817 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 Y N° 1578 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMA TECNOLOGÍA PARA AGRO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 07094/2022, SOLICITADO POR MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS. ----------

Asunción, 07 MAR 2025

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional de la firma **MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS** contra las resoluciones N° 817 de fecha 16 de mayo de 2023 y Nº 1578 de fecha 28 de octubre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de **MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio, contra las resoluciones N° 817 de fecha 16 de mayo de 2023 y Nº 1578 de fecha 28 de octubre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, la representante convencional de **MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 11 de noviembre de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1731178 Denominación SYMA Clase 9 Registro 462489 Titular Jihad Ali Jaber (Py). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) Que, en primer lugar, si bien ambas denominaciones comparten la partícula SYMA O SIMA, no es menos cierto que la marca de mi mandante está compuesta y acompañada de otros elementos que la hacen diferentes el cual realiza un importante aporte en materia de distintividad y suficientes para permitir una coexistencia pacífica entre ellas, es por ello que podemos decir que las mismas poseen diferencias que son esenciales para su convivencia pacífica en el mercado .../... existen registradas, marcas con la sílaba SYMA O SIMA como parte de la denominación de todas ellas, que detallo a continuación SIMATIC REG. Nº 500398 CLASE 09 COEXISTE CON LA MARCA ANTECEDENTE, SIMA REG. Nº 526568, SYMAQ REG. Nº 485855(...)".*----------

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

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

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

Resolución N° 0083

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 817 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 Y N° 1578 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMA TECNOLOGÍA PARA AGRO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 07094/2022, SOLICITADO POR MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS. ----------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"SYMA"** y la solicitud de registro de la marca **"SIMA TECNOLOGÍA PARA AGRO (SLOGAN)"**, se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las tres de las cuatro letras que posee la registrada en su denominación, siendo así similar a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: ----------

"SIMA TECNOLOGÍA PARA AGRO (SLOGAN)**"** (marca solicitante), y
"SYMA" (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca base de rechazo, posee el registro Nº 462489 en la clase 09 que protege los siguientes productos: ***"Todos los productos de la clase 09 (NUEVE), comprendiéndose entre ellos, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores."***, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la misma clase la siguiente cobertura: ***"Exclusivamente artículos para el agro, balanzas, balanzas de precisión, contadores de semillas, reglas de campo, palitas de jardín, termómetros tipo espeto.-"***. Vemos así, que existe una notable semejanza en cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo, que podría generar confusión en el consumidor, constituyendo un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS expresa: *"(...) la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."*[1] ----------

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

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

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

Resolución N° 0083

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 817 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 Y N° 1578 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMA TECNOLOGÍA PARA AGRO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 07094/2022, SOLICITADO POR MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS. ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca **"SIMA TECNOLOGÍA PARA AGRO (SLOGAN)"** no podrá coexistir con la marca antecedente **"SYMA"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6º y 2º inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar las resoluciones apeladas. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 817 de fecha 16 de mayo de 2023 y Nº 1578 de fecha 28 de octubre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SIMA TECNOLOGÍA PARA AGRO (SLOGAN) Y ETIQUETA"**, clase 09, Expediente **N° 07094/2022,** solicitada a nombre de **MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0084

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 412 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DR. MARTENS", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 04872/2018, A NOMBRE DE "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH.----------

Asunción, 07 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **"DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH** en contra de la Resolución N° 412 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de julio de 2019 se presenta la representante convencional de **"DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 412 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 31 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 29 de agosto de 2019, la representante convencional de **"DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de septiembre de 2019. ----------

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 "DR. MARTENS AIRWAIR", registrada con el número 478120 en fecha 1 de Febrero de 2019 a favor de GMGfin Gmbh Trademarks [DE], Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, y con el fin de superar el mencionado obstáculo para la concesión de la marca de mi mandante, es preciso mencionar que tanto mi mandante International Trading GmbH y "Dr. Maertens" Marketing GmbH como el propietario de las marcas base de rechazo y objeción GFM GmbH Trademarks son empresas relacionadas, a fin de demostrar la veracidad de dicha afirmación, fue emitida una Declaración Jurada.../...QUE, "Dr. Martens" International Trading GmbH; "Dr. Maertens" Marketing GmbH son cada uno, titulares del 25% de GFM GmbH Trademarks. QUE, "Dr. Martens" International Trading GmbH; "Dr. Maertens" Marketing GmbH y GFM GmbH Trademarks son entidades relacionadas bajo la misma titularidad. Adjunto Copia de la Declaración Jurada con su respectiva traducción. En consecuencia, demostrada la Relación Comercial entre las citadas empresas ya no existiría obstáculos para la concesión de la marca solicitada por mi mandante. Además de lo mencionado, es importante destacar que tanto la marca solicitada como las marcas citadas como antecedente coexisten pacíficamente entre sí sin ningún obstáculo en otras jurisdicciones (...)".*--------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0084

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 412 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DR. MARTENS", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 04872/2018, A NOMBRE DE "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH.----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas: **Gfm Gmbh Trademarks [DE]** (titular de la marca base de rechazo) y **"dr. Martens" International Trading Gmbh Y "dr. Maertens" Marketing Gmbh** (titular de la marca solicitada), corresponden a la misma persona jurídica. Esto se constata mediante la copia autenticada de la declaración jurada adjuntada por el representante de **"dr. Martens" International Trading Gmbh Y "dr. Maertens" Marketing Gmbh.** En dicha acta se expresa lo siguiente: *"(...) Que, "Dr. Martens" International Trading GmbH; "Dr. Maertens" Marketing GmbH y GFM GmbH Trademarks son entidades relacionadas bajo la misma titularidad (...)".* ----------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas **DR. MARTENS AIRWAIR** (marca base de rechazo) y **DR. MARTENS** (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndo realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 412 de fecha 12 de junio de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DR. MARTENS"**, clase 18, Expediente **N° 04872/2018,** solicitada a nombre de **"dr. Martens" International Trading Gmbh Y "dr. Maertens" Marketing Gmbh.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0085

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 411 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DR. MARTENS", CLASE 26, EXPEDIENTE N° 04870/2018, A NOMBRE DE "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH.----------

Asunción, 07 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **"DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH** en contra de la Resolución N° 411 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 09 de julio de 2019 se presenta la representante convencional de **"DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 411 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 31 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 29 de agosto de 2019, la representante convencional de **"DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de septiembre de 2019. ----------

C O N S I D E R A N D O :

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 "DR. MARTENS AIRWAIR", registrada con el número 479744 en fecha 15 de Marzo de 2019 a favor de GMGfm Gmbh Trademarks [DE], Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, y con el fin de superar el mencionado obstáculo para la concesión de la marca de mi mandante, es preciso mencionar que tanto mi mandante International Trading GmbH y "Dr. Maertens" Marketing GmbH como el propietario de las marcas base de rechazo y objeción GFM GmbH Trademarks son empresas relacionadas, a fin de demostrar la veracidad de dicha afirmación, fue emitida una Declaración Jurada.../...QUE, "Dr. Martens" International Trading GmbH; "Dr. Maertens" Marketing GmbH son cada uno, titulares del 25% de GFM GmbH Trademarks. QUE, "Dr. Martens" International Trading GmbH; "Dr. Maertens" Marketing GmbH y GFM GmbH Trademarks son entidades relacionadas bajo la misma titularidad. Adjunto Copia de la Declaración Jurada con su respectiva traducción. En consecuencia, demostrada la Relación Comercial entre las citadas empresas ya no existiría obstáculos para la concesión de la marca solicitada por mi mandante. Además de lo mencionado, es importante destacar que tanto la marca solicitada como las marcas citadas como antecedente coexisten pacíficamente entre sí sin ningún obstáculo en otras jurisdicciones (...)".*----------

Abg. Claudia Pacielo Cristaldo
Directora General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0085

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 411 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DR. MARTENS", CLASE 26, EXPEDIENTE N° 04870/2018, A NOMBRE DE "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH.----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas: **Gfm Gmbh Trademarks [DE]** (titular de la marca base de rechazo) y **"dr. Martens" International Trading Gmbh Y "dr. Maertens" Marketing Gmbh** (titular de la marca solicitada), corresponden a la misma persona jurídica. Esto se constata mediante la copia autenticada de la declaración jurada adjuntada por el representante de **"dr. Martens" International Trading Gmbh Y "dr. Maertens" Marketing Gmbh.** En dicha acta se expresa lo siguiente: *"(...) Que, "Dr. Martens" International Trading GmbH; "Dr. Maertens" Marketing GmbH y GFM GmbH Trademarks son entidades relacionadas bajo la misma titularidad (...)".* ----------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas **DR. MARTENS AIRWAIR** (marca base de rechazo) y **DR. MARTENS** (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndo realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 411 de fecha 12 de junio de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DR. MARTENS"**, clase 26, Expediente **N° 04870/2018,** solicitada a nombre de **"dr. Martens" International Trading Gmbh Y "dr. Maertens" Marketing Gmbh.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

Abg. Claudia [illegible]
Directora General [illegible]
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0086

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 834 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "26 y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36447/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).----------

Asunción, 07 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** en contra de la Resolución Nº 834 de fecha 11 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 834 de fecha 11 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 20 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 05 de julio de 2024, el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de julio de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2022-22108370 Denominación S-26 Clase 5 Registro 559866 Titular Société Des Produits Nestlé S.a (CH) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los 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, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, la marca antecedente, ´S-26´, está compuesta por la conjunción de la letra S y el número 26, constituyéndose así en una ´denominación simple´; mientras que la marca solicitada "26" si bien también se constituye en una ´denominación simple´, la misma está compuesta únicamente por el número 26 y el mismo hace alusión directa al año en el cual se va desarrollar el próximo Mundial de Futbol de la FIFA, específicamente la Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 2026. En vista a lo anteriormente mencionado podemos aseverar a que la referencia evocativa que tienen las marcas en estudio son completamente disímiles, distinguiéndose a todas luces la marca "26" de mi representada notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que hace alusión .../...tenemos que ambas marcas son mixtas y cuentan con etiquetas propias y alusivas, con las cuales logran distinguirse dentro del mercado y el público consumidor no caería en confusión alguna ya que los logos son completamente diferentes entre sí(...)".* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0086

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 834 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "26 y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36447/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"26 y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"S-26"**. ----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"26 y ETIQUETA"** y la marca base del rechazo **"S-26"**, cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían.----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la marca registrada posee una etiqueta en blanco y negro de tipografía simple con la denominación "S-26" dentro de un doble círculo, mientras que la etiqueta de la marca solicitante se compone de un fondo blanco con el número "2" sobre el número "6" en color negro y con tipografía especial, dentro de ambos números se observa la figura de la copa mundial, como una especie de sombra de color blanco. En síntesis, la marca solicitada contienen elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. ----------

marca solicitada



marca base de rechazo



Que, adicionalmente, corresponde analizar si la marca solicitada es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos

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

Resolución N° 0086

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 834 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "26 y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36447/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).----------

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1].--------

En ese sentido, el apelante en su expresión de agravios manifiesta que tanto la marca solicitada como su titular, poseen reconocimiento mundial y que esto se confirma al ingresar a la página web oficial. Vemos que la marca solicitada es mencionada en la misma de la siguiente manera: *"(...) El miércoles 17 de mayo, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, el valor deportivo más reconocido y codiciado del planeta, se convirtió en el gran protagonista de la marca oficial de la edición de 2026. Por primera vez en la historia, una imagen del trofeo se exhibe junto al año de celebración de la competición en un diseño innovador que afianzará el emblema de la Copa Mundial de la FIFA™ para 2026 y años venideros. La imagen con el trofeo y el año permite personalizar la marca para que refleje el carácter único de cada sede, a la vez que genera una estructura reconocible en la actualidad y en el futuro (...)".* Asimismo, la misma página expresa cuanto sigue: *"(...) El acto también ha servido para dar a conocer la campaña SOMOS 26, que anima a personas, municipios y colectividades a participar activamente en la presentación de la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA™. La campaña incluye retratos e imágenes de lugares significativos de este Mundial, que plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en 2026 e invitan al mundo a formar parte de ella. «SOMOS 26 es la consigna», ha declarado Gianni Infantino, presidente de FIFA. «Es el momento en el que tres países y todo un continente proclaman al unísono: nos unimos en una sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande, espectacular e inclusiva de todos los tiempos. La competición brindará a los países anfitriones y a las selecciones participantes la posibilidad de hacer historia. En este sentido, esta marca única supone un importante paso en el camino a 2026 (...)"* [2] El subrayado es nuestro. Por consiguiente y en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, siguiendo esa línea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de la compra, criterio marcariamente relevante. Visto que, la marca solicitante **"26 Y ETIQUETA"** se encuentra relacionada al fútbol, la FIFA y otros eventos deportivos relacionados, en cambio la marca antecedente **"S-26 Y ETIQUETA"** se encuentra asociada principalmente con productos nutricionales y fórmulas lácteas para bebés y niños. Se concluye que bajo ningún concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos de comercio etc., siendo que están destinadas a sectores comerciales bastante específicos, por lo que no cabría hablar de riesgo de confusión ideológica para el consumidor.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular de la marca, **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)**, ya posee treinta y seis (36) marcas registradas bajo la denominación **"26"**. Esto se confirma mediante la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución. Entre dichos registros, destacan los siguientes en clases relacionadas a la clase 5 del clasificador internacional: *Marca **"26"**, clase 1, Registro N° 583383, Marca **"26"**; clase 10, Registro N° 583657; Marca **"26"**; clase 29, Registro N° 583405.* En efecto, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] https://www.fifa.com/es/articles/se-presenta-la-marca-oficial-de-la-copa-mundial-2026

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0086

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 834 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "26 y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36447/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).----------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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; 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
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 834 de fecha 11 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"26 y ETIQUETA"**, clase **05**, Expediente **N° 36447/2023,** solicitada a nombre de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA).----------**

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0087

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 559 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L.A. Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 41665/2017, A NOMBRE DE PT DJARUM.----------

Asunción, 07 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PT DJARUM** en contra de la Resolución N° 559 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de **PT DJARUM** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 559 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 20 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 30 de agosto de 2018, la representante convencional de **PT DJARUM** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de noviembre de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LA", registrada con el número 385501 en fecha 21 de Agosto de 2013 a favor de CELSO BECHTLOFF CARDOSO, Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la marca solicitada por mi titular es una marca MIXTA, formada por un término L.A. y una etiqueta muy característica; la marca consignada como antecedente es una marca meramente denominativa formada por dos letras L y A sin más elementos.../... Mi mandante tiene registrada la marca L.A. y etiqueta en su país de origen y se agregan certificados de registro para la correspondiente verificación. (...)".* ----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma **PT DJARUM** es titular tanto de la marca base de rechazo como de la marca solicitada. Esto se constata en el sistema informático de la institución, donde figura la marca antecedente *"LA" registrada bajo el Nº 385501 y su renovación Nº 573108, a nombre de "Pt Djarum, Compañía De Responsabilidad Ltda. De Indonesia"*, extremo que demuestra lo mencionado.----------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones **"LA"** (marca antecedente, base del rechazo) y **"L.A. Y ETIQUETA"** (marca solicitada) pertenecen al mismo titular,

Abg. Claudia [illegible]
Directora Ge[illegible]
Dirección General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0087

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 559 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L.A. Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 41665/2017, A NOMBRE DE PT DJARUM.----------

y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario.----------

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 559 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"L.A. Y ETIQUETA"**, clase 34, Expediente **N° 41665/2017,** solicitada a nombre de **PT DJARUM.**

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0088

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 560 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L.A. LIGHTS Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 41664/2017, A NOMBRE DE PT DJARUM.----------

Asunción, 07 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PT DJARUM** en contra de la Resolución N° 560 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de **PT DJARUM** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 560 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 20 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 30 de agosto de 2018, la representante convencional de **PT DJARUM** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de noviembre de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LA", registrada con el número 385501 en fecha 21 de Agosto de 2013 a favor de CELSO BECHTLOFF CARDOSO, Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la marca solicitada por mi titular es una marca MIXTA, formada por un término L.A., el término LIGHTS y una etiqueta muy característica; la marca consignada como antecedente es una marca meramente denominativa formada por dos letras L y A sin más elementos.../... Mi mandante tiene registrada la marca L.A. y etiqueta en su país de origen y se agregan certificados de registro para la correspondiente verificación. (...)".* ----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma **PT DJARUM** es titular tanto de la marca base de rechazo como de la marca solicitada. Esto se constata en el sistema informático de la institución, donde figura la marca antecedente *"LA" registrada bajo el Nº 385501 y su renovación Nº 573108, a nombre de "Pt Djarum, Compañía De Responsabilidad Ltda. De Indonesia"*, extremo que demuestra lo mencionado.----------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones **"LA"** (marca antecedente, base del rechazo) y **"L.A. LIGHTS Y ETIQUETA"** (marca solicitada) pertenecen al mismo

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

Resolución N° 0088

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 560 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L.A. LIGHTS Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 41664/2017, A NOMBRE DE PT DJARUM.----------

titular, y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario.----------

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 560 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"L.A. LIGHTS Y ETIQUETA"**, clase 34, Expediente **N° 41664/2017,** solicitada a nombre de **PT DJARUM.----------**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0089

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PENTAIR", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 1220438, A NOMBRE DE PENTAIR, INC.----------

Asunción, 07 MAR 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 12 de diciembre de 2022, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ----------

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "**PENTAIR**" clase 09, Acta N° 1220438, solicitada a nombre de PENTAIR,INC., y dar continuidad a su tramitación.----------

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

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"PENTAIR"**, Acta N° 1220438, clase 09, solicitada a nombre de **PENTAIR,INC.**----------

2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ----------

3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0090

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAVIVA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 822944, SOLICITADA POR GUSTAVO ENRIQUE FANEGO SEITZ ----------

Asunción, 07 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución N° 702 de fecha 03 de agosto de 2009, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1517 del 27 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, se observa el envío del expediente a Dirección General en fecha 13 de agosto de 2009. ----------

Que, en fecha 07 de marzo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 06 de agosto de 2009.----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión a la Dirección General en fecha 13 de agosto de 2009, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de reconstitución en la solicitud de registro de marca **"AGUAVIVA Y ETIQUETA"**, Clase 32, Acta Nº **822944**, presentada por GUSTAVO ENRIQUE FANEGO SEITZ ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de marca **"AGUAVIVA Y ETIQUETA"**, Clase 32, Acta Nº **822944**, presentada por GUSTAVO ENRIQUE FANEGO SEITZ --------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0091

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 572 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BULL DOG Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 46595/2020, A NOMBRE DE LA DOLCE S.R.L ----------

Asunción, 07 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **LA DOLCE S.R.L** en contra de la Resolución N° 572 de fecha 26 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 se presenta la representante convencional de **LA DOLCE S.R.L** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 572 de fecha 26 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 13 de marzo de 2024, la representante convencional de **LA DOLCE S.R.L** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-1814338 Denominación CHILAVERT BULLDOG Clase 30 Registro 475149 Titular Jose Luis Felix Chilavert Gonzalez. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, la resolución recurrida resulta injusta y arbitraria teniendo encuenta que, el A-QUO ha dejado de considerar cuestiones importantes al momentos de citar sresolución puesto que, en primer lugar, la cobertura de la solicitud de mi mandante se encuentra limitada a golosinas, caramelos, pastillas, gomitas, chupetines; en segundo lugar, las etiquetas son absolutamente diferentes entre sí y no pueden prestarse a ninguna confusión en el público consumidor. Así también, otro elemento que da mayor distintividad entre ambas marcas es el hecho de que la marca del antecedente lleva el apellido del exjugador de futbol Calavera, lo que la hace aún más distintiva de la solicitud de mi mandante. Otro aspecto a tener en cuenta es que, si bien la DINAPI tiene la facultad para rechazar de oficio solicitudes que incurran en prohibiciones legales, el titular del antecedente CHILAVERT BULL DOG no presentó oposición contra nuestra solicitud por lo que se entiende que no se considera agraviado en sus derechos (...)".* ----------

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

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

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"BULL DOG Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"CHILAVERT BULLDOG Y ETIQUETA"**, se evidencia que la palabra principal de la denominación de la marca solicitante es "BULLDOG" y que esta se encuentra reproducida en su totalidad en la la marca registrada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: ----------

BULL DOG Y ETIQUETA (marca solicitante), y
CHILAVERT **BULLDOG** (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca base de rechazo, posee el registro Nº 475149 en la **clase 30** que protege **todos los productos**, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura **en la misma clase** para los siguientes **productos**: *"Golosinas, caramelos, pastillas, gomitas, chupetines. Productos comprendidos en la clase 30."*. Vemos así, que la marca antecedente **"CHILAVERT BULLDOG Y ETIQUETA"** abarca a todos los productos que la marca solicitante pretende proteger, existiendo así una notable similitud en cuanto a la clase y la cobertura entre ambas, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.----------

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total...."*. ----------

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos** o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal

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

Resolución N° 0091

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 572 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BULL DOG Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 46595/2020, A NOMBRE DE LA DOLCE S.R.L ----------

que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...).*"[1] ----------

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
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 572 de fecha 26 de mayo de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"BULL DOG Y ETIQUETA"**, clase 30, Expediente **N° 46595/2020,** solicitada a nombre de **LA DOLCE S.R.L.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0092

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.767 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANASTRAZOLAND", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 13710/2014, A NOMBRE DE FARMACO S.A.----------

Asunción, 07 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **FARMACO S.A.** en contra de la Resolución N° 1.767 de fecha 24 de noviembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2017 se presenta la representante convencional de **FARMACO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.767 de fecha 24 de noviembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 10 abril de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de junio de 2017, el representante convencional de **FARMACO S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio de 2017. ----------

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 "ANASTRAZ", registrada con el número 397539 en fecha 29 de Mayo de 2014 a favor de VIVIANA BEATRIZ VILLAGRA RUIZ DIAZ, 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 que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, es primordial analizar la composición de la denominación de la marca solicitada por mi representado, el vocablo "ANASTRAZOL", haciendo alusión al nombre de la droga "anastrozol" es el nombre de ladroga utilizada para atratar el cáncer de seno en etapa inicial en mujeres que han experimentado menopausia (cambio de vida; el fin de los periodos menstruales) y el vocablo "LAND" que significa tierra, es un vocablo muy utilizado por mi representado en varias de sus marcas, tales como CEFILAND, CISTILAND, CLORTALAND, DROSTENOLAND , METRANDOLAND, MIKACILAND, OXANDROLAND, OXITOLAND, ROXILAND, STANOZOLAND FORTE, STANOZOLAND PLUS, TESTOLAND DEPOT, CARDIOLAND/LANDERLAN, CEFTRIAXOLABND, CIPROFLOXILAND(...)".* ----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 397539 de la marca "ANASTRAZ", Clase 05 a nombre de Insumos Medicos S.a. (imedic S.a.) venció el 29 de

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

Resolución N° 0092

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.767 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANASTRAZOLAND", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 13710/2014, A NOMBRE DE FARMACO S.A.----------

mayo de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1.767 de fecha 24 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 **"ANASTRAZOLAND"**, clase 05, Expediente **N° 13710/2014**, solicitada a nombre de **FARMACO S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** . ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0093

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 857 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI SHOP Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 20460/2023, SOLICITADA POR MARIA VERONICA MARTINEZ TOTTIL. ----------

Asunción, 07 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **MARIA VERONICA MARTINEZ TOTTIL,** contra la Resolución N° 857 de fecha 19 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio profesional **MARIA VERONICA MARTINEZ TOTTIL** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 857 de fecha 19 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 21 de octubre de 2024, la apelante expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de octubre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"se trata efectivamente de dos palabras "OPTI", acompañado de "SHOP", en los cuales al combinarse se conjuga una combinación de fantasía y la cual no resulta un lenguaje genérico ni son utilizados de manera corriente o habitual en la clase en la cual se pretende registrar.../... Que las conjunciones de palabras que componen (OPTI SHOP), están estructuradas de forma que pueden llegar a distinguirse como una empresa o producto, Y NO ERRÓNEAMENTE CATALOGA LA DIRECTORA DE MARCAS AL DENOMINAR DESCRIPTIVA por una parte, y SIN DISTINTIVIDAD ALGUNA CON RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE DESEA PROTEGER.- "*.----------

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

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

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

Resolución N° 0093

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 857 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI SHOP Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 20460/2023, SOLICITADA POR MARIA VERONICA MARTINEZ TOTTIL. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"OPTI SHOP 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, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos de la clase 09, específicamente: *"Clase 9: Aparatos e instrumentos ópticos."* En ese sentido, la denominación **"OPTI SHOP Y ETIQUETA"**, se encuentra conformada por dos elementos "OPTI" y "SHOP". Siendo "OPT" una raíz griega[1] asociada a los conceptos de *"visión[2], luz o claridad"[3],* los cuales se encuentran directamente relacionados con los productos señalados en la cobertura. Además, el término *"opti"* es de uso frecuente en nombres de productos o servicios vinculados con la visión o la tecnología óptica. Por consiguiente, la palabra "OPTI" no podría considerarse una "creación imaginaria o de fantasía" de la titular solicitante, como menciona en su expresión de agravios. Por otra parte, la palabra en inglés "SHOP" cuya traducción al español es *"compra"* o *"comprar"*[4], no solo carece de originalidad y novedad, sino que también resulta descriptiva de manera evidente. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos sí describe al producto que pretende identificar, no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva.--------

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que tanto la denominación y etiqueta pretendidas por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

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

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

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_and_Latin_roots_in_English/H%E2%80%93O
[2] http://www.objetos.unam.mx/etimologias/terminologiaMedica/index.html
[3] https://wordpandit.com/word-root-opt/
[4] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/shop

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0093

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 857 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI SHOP Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 20460/2023, SOLICITADA POR MARIA VERONICA MARTINEZ TOTTIL. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 857 de fecha 19 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"OPTI SHOP Y ETIQUETA"**, Clase 09, Expediente Nº **20460/2023**, solicitada a nombre de **MARIA VERONICA MARTINEZ TOTTIL.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0094

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 589 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75076/2023 A NOMBRE DE MERCO IMPORT S.A.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CARRETELES RAFAELA S.A.** en contra de la Resolución N° 589 de fecha 24 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de **CARRETELES RAFAELA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 589 de fecha 24 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 19 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 27 de agosto de 2024, el representante convencional de CARRETELES RAFAELA S.A. expresó agravios; en fecha 23 de octubre de 2024 el representante convencional de MERCO IMPORT S.A. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de octubre de 2024.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la solicitud posterior (extranjera) de la marca CARRETELES RAFAELA, en la clase 35.../... El solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico DERECHO DE PRELACIÓN.../... En tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constatar, por ende no se encuentran fundamentados en la oposición presentada y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad.../... Este principio fomenta la seguridad jurídica y la equidad en la protección de las marcas, incentivando a los intersados y/o empresas a actuar co rápidez al registrar y signo distintos.../... Se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, porlo que ésta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el articulo 2° de la Ley de Marcas.../... La marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere.../... Por tanto, declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARRETELES RAFAELA S.A..*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CARRETELES RAFAELA S.A. y manifiesta: *"(...) Mi mandante ha promovido oposición en base a derechos adquiridos por los registros de la marca CARRETELES RAFAELA en Argentina.../... La Señora Directora podrá corroborar en la Declaración Jurada debidamente motorizada y apostillada que la marca se encuentra registrada desde el año 2022.../...Se han ofrecido y agregado numerosas pruebas que certifican que mi representada es legítima propietaria propietaria de la marca CARRETELES RAFAELA.../... Este negro precedente jurídico otorgado por la inferior autoriza alegremente a cualquiera que vea como atractiva una marca extranjera, que simplemente lo presente en nuestro país como si nada.../... Lo manifestado en párrafos anteriores no son meras suposiciones, son afirmaciones concretas, con documentos que han probado que MERCO IMPORT S.A,*

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

Resolución N° 0094

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 589 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75076/2023 A NOMBRE DE MERCO IMPORT S.A.----------

conocía perfectamente que la marca CARRETELES RAFAELA no le pertenece.../... La marca CARRETELES RAFAELA es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular.../... MERCO IMPORT S.A. es una empresa nacional que importa y comercializa productos relacionados al ganado y a la veterinaria y es cliente de mi representada.../... La marca que se pretende registrar es alevosa copia de la marca registrada de mi cliente.../... En efecto, la Resolución recurrida debe ser revocada, considerando que no se ajusta a los principios básicos en materia de Propiedad Intelectual.----------

Que, contesta la expresión de agravios MERCO IMPORT S.A. y, entre otros argumentos, expresa: *"Que, argumenta sobre lo citado por la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos, manifestando que no condice con la realidad, también expresa que han presentado pruebas de registro de su país de origen, sin embargo, MERCO IMPORT S.A. presentó la solicitud de marca en fecha 18 de septiembre del 2023, cuando no existía ninguna solicitud ni mucho menos una marca registrada con la denominación CARRETELES RAFAELA.../... Mi mandante actuó acorde al marco de la ley y goza hecho y derecho de prelación, la cual es un mecanismo esencial en el proceso de registro.../... Entendemos perfectamente que quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya solicitado después conforme al artículo 12 de la Ley 1294/98 de Marcas.../... Confío por completo que la Señora Directora General de la Propiedad Industrial podrá reafirmar por completo la resolución citada.../... Tanto es así que la propia normativa otorga precisamente las herramientas legales para impedir estos tipos de conflictos y permitir trabajar bajo todo el amparo de las leyes marcarias.../... Es evidente y obvia la improcedencia de la petición de nulidad sobre la resolución dictada por parte de la Dirección, debido que carece de viabilidad según los artículos mencionados.../... Como si fuera poco también hago mención al artículo 18 de la ley de marcas, la contraparte hasta la fecha no posee de ninguna titularidad de la marca mencionada en Paraguay, en ninguna clase.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente, previo los trámites de rigor, confirmar la Resolución N° 589/2024".*----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA" (solicitada) y "CARRETELES RAFAELA, (marca extranjera/ solicitud posterior).----------

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CARRETELES RAFAELA "** y la marca oponente **"CARRETELES RAFAELA"**, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita se reproduce íntegramente a la marca oponente.----------

CARRETELES RAFAELA	**(marca oponente extranjera)**
CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA	**(marca solicitada)**

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"CARRETELES RAFAELA se encuentra registrada en Argentina desde el año 2022.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular".* Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "*Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas*

Lic. Cinthia Pereira Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0094

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 589 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75076/2023 A NOMBRE DE MERCO IMPORT S.A.----------

(excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).[1] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante*". En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera **CARRETELES RAFAELA**, tenemos que: *" es una empresa que hace más de 30 años, trabaja incansablemente con un objetivo, proveer a los productores, veterinarios y ferreteros argentinos, de los insumos necesarios para realizar su trabajo.."*[3]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos, manifiesta el Dr. Otamendi: *"En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles..."*[4].----------

Que, además de lo mencionado, el análisis del caso revela que el titular oponente actual tiene interés en el mercado paraguayo, como lo demuestra su presentación de las solicitudes de registro Acta N° 2393781 (clase 35) y Acta N° 2393778 (clase 20).----------

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección General considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que no pueden constituir marcas: *"art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés* ***o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero****;."* -----

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

[1] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] https://carreteles rafaela.com.ar/
[4] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0094

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 589 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75076/2023 A NOMBRE DE MERCO IMPORT S.A.----------

En este sentido, MERCO IMPORT S.A., conforme a lo que se desprende de los documentos y su página web oficial (https://www.mercoimport.com.py), se presenta como el importador en Paraguay de los productos fabricados por la empresa titular oponente. Es decir, MERCO IMPORT S.A. actúa como cliente de CARRETELES RAFAELA S.A., adquiriendo sus productos para su posterior comercialización en Paraguay. Esta relación comercial se ha mantenido por varios años, tal como lo evidencian las facturas adjuntas emitidas a la empresa solicitante.----------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existe identidad plena, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca oponente extranjera
CARRETELES RAFAELA	CARRETELES RAFAELA

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de MERCO IMPORT S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los servicios ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa CARRETELES RAFAELA S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca oponente extranjera y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.----------

Que, nos encontramos ante un posible uso indebido de una marca ya existente, lo cual imposibilita la viabilidad de su registro en esas condiciones.----------

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, sumado al hecho de que la marca oponente es una marca notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas y corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 589 de fecha 24 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0094

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 589 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75076/2023 A NOMBRE DE MERCO IMPORT S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 75076/2023,** solicitada a nombre de **MERCO IMPORT S.A.----------**

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0095

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 588 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 75078/2023 A NOMBRE DE MERCO IMPORT S.A.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CARRETELES RAFAELA S.A.** en contra de la Resolución N° 588 de fecha 24 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de **CARRETELES RAFAELA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 588 de fecha 24 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 19 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 27 de agosto de 2024, el representante convencional de CARRETELES RAFAELA S.A. expresó agravios; en fecha 23 de octubre de 2024 el representante convencional de MERCO IMPORT S.A. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de octubre de 2024.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 44, en base a la solicitud posterior (extranjera) de la marca CARRETELES RAFAELA, en la clase 35.../... El solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico DERECHO DE PRELACIÓN.../... En tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constatar, por ende no se encuentran fundamentados en la oposición presentada y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad.../... Este principio fomenta la seguridad jurídica y la equidad en la protección de las marcas, incentivando a los intersados y/o empresas a actuar co rápidez al registrar y signo distintos.../... Se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, porlo que ésta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el articulo 2° de la Ley de Marcas.../... La marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere.../... Por tanto, declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARRETELES RAFAELA S.A..*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CARRETELES RAFAELA S.A. y manifiesta: *"(...) Mi mandante ha promovido oposición en base a derechos adquiridos por los registros de la marca CARRETELES RAFAELA en Argentina.../... La Señora Directora podrá corroborar en la Declaración Jurada debidamente motorizada y apostillada que la marca se encuentra registrada desde el año 2022.../...Se han ofrecido y agregado numerosas pruebas que certifican que mi representada es legítima propietaria propietaria de la marca CARRETELES RAFAELA.../... Este negro precedente jurídico otorgado por la inferior autoriza alegremente a cualquiera que vea como atractiva una marca extranjera, que simplemente lo presente en nuestro país como si nada.../... Lo manifestado en párrafos anteriores no son meras suposiciones, son afirmaciones concretas, con documentos que han probado que MERCO IMPORT S,A.*

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

Resolución N° 0095

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 588 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 75078/2023 A NOMBRE DE MERCO IMPORT S.A.----------

conocía perfectamente que la marca CARRETELES RAFAELA no le pertenece.../... La marca CARRETELES RAFAELA es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular.../... MERCO IMPORT S.A. es una empresa nacional que importa y comercializa productos relacionados al ganado y a la veterinaria y es cliente de mi representada.../... La marca que se pretende registrar es alevosa copia de la marca registrada de mi cliente.../... En efecto, la Resolución recurrida debe ser revocada, considerando que no se ajusta a los principios básicos en materia de Propiedad Intelectual.----------

Que, contesta la expresión de agravios MERCO IMPORT S.A. y, entre otros argumentos, expresa: *"Que, argumenta sobre lo citado por la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos, manifestando que no condice con la realidad, también expresa que han presentado pruebas de registro de su país de origen, sin embargo, MERCO IMPORT S.A. presentó la solicitud de marca en fecha 18 de septiembre del 2023, cuando no existía ninguna solicitud ni mucho menos una marca registrada con la denominación CARRETELES RAFAELA.../... Mi mandante actuó acorde al marco de la ley y goza hecho y derecho de prelación, la cual es un mecanismo esencial en el proceso de registro.../... Entendemos perfectamente que quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya solicitado después conforme al artículo 12 de la Ley 1294/98 de Marcas.../... Confío por completo que la Señora Directora General de la Propiedad Industrial podrá reafirmar por completo la resolución citada.../... Tanto es así que la propia normativa otorga precisamente las herramientas legales para impedir estos tipos de conflictos y permitir trabajar bajo todo el amparo de las leyes marcarias.../... Es evidente y obvia la improcedencia de la petición de nulidad sobre la resolución dictada por parte de la Dirección, debido que carece de viabilidad según los artículos mencionados.../... Como si fuera poco también hago mención al artículo 18 de la ley de marcas, la contraparte hasta la fecha no posee de ninguna titularidad de la marca mencionada en Paraguay, en ninguna clase.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente, previo los trámites de rigor, confirmar la Resolución N° 588/2024".*----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA" (solicitada) y "CARRETELES RAFAELA, (marca extranjera/ solicitud posterior).----------

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CARRETELES RAFAELA "** y la marca oponente **"CARRETELES RAFAELA"**, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita se reproduce íntegramente a la marca oponente.----------

CARRETELES RAFAELA	**(marca oponente extranjera)**
CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA	**(marca solicitada)**

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"CARRETELES RAFAELA se encuentra registrada en Argentina desde el año 2022.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular".* Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas*

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

Resolución N° 0095

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 588 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 75078/2023 A NOMBRE DE MERCO IMPORT S.A.----------

(excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).[1] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante*". En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera **CARRETELES RAFAELA**, tenemos que: *" es una empresa que hace más de 30 años, trabaja incansablemente con un objetivo, proveer a los productores, veterinarios y ferreteros argentinos, de los insumos necesarios para realizar su trabajo.."*[3]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ambito de aplicación.----------

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos, manifiesta el Dr. Otamendi: *"En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles..."*[4].----------

Que, además de lo mencionado, el análisis del caso revela que el titular oponente actual tiene interés en el mercado paraguayo, como lo demuestra su presentación de las solicitudes de registro Acta N° 2393781 (clase 35) y Acta N° 2393778 (clase 20).----------

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección General considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que no pueden constituir marcas: *"art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero;."*.----------

[1] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] https://carretelesrafaela.com.ar/
[4] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

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

Resolución N° 0095

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 588 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 75078/2023 A NOMBRE DE MERCO IMPORT S.A.----------

En este sentido, MERCO IMPORT S.A., conforme a lo que se desprende de los documentos y su página web oficial (https://www.mercoimport.com.py), se presenta como el importador en Paraguay de los productos fabricados por la empresa titular oponente. Es decir, MERCO IMPORT S.A. actúa como cliente de CARRETELES RAFAELA S.A., adquiriendo sus productos para su posterior comercialización en Paraguay. Esta relación comercial se ha mantenido por varios años, tal como lo evidencian las facturas adjuntas emitidas a la empresa solicitante.----------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existe identidad plena, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca oponente extranjera
CARRETELES RAFAELA	CARRETELES RAFAELA

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de MERCO IMPORT S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los servicios ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa CARRETELES RAFAELA S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca oponente extranjera y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.----------

Que, nos encontramos ante un posible uso indebido de una marca ya existente, lo cual imposibilita la viabilidad de su registro en esas condiciones.----------

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, sumado al hecho de que la marca oponente es una marca notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas y corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 588 de fecha 24 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0095

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 588 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 75078/2023 A NOMBRE DE MERCO IMPORT S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA"**, clase 44, Expediente **N° 75078/2023,** solicitada a nombre de **MERCO IMPORT S.A.----------**

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0096

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 114 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORADO", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 85736/2019, SOLICITADO POR VICENTIN PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **VICENTIN PARAGUAY S.A.**. contra la Resolución N° 114 de fecha 15 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **VICENTIN PARAGUAY S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 114 de fecha 15 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 19 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 07 de septiembre de 2022, el representante convencional de VICENTIN PARAGUAY S.A. expresó agravios el apelante. En fecha 03 de enero de 2023, la representante convencional de la firma oponente, DEMERARA DISTILLERS LIMITED, presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 19 enero de 2023 se llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un análisis comparativo entre las marcas en pugna, encontramos que existen notorias identidades en los planos visual, gráfico, ortográfico y fonético, que las tornan confundibles.../... Considerando las identidades existentes en el aspecto nominal, teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna, al realizar un cotejo, surge que el solicitante reproduce íntegramente la marca oponente, por lo tanto frente una marca que no reune los requisitos de novedad y de especialidad, y que es susceptible de causar confusión entre los consumidores, por lo que es imposible una coexistencia pacífica entre las mismas.../... Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en puga, los consumidores podrán caer en la confusion respecto al producto/servicio.../... Que en atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante, VICENTIN PARAGUAY S.A. en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"En el caso de autos, contrariamente al análisis y conclusión plasmada por el Inferior en la Resolución recurrida no existe posibilidad alguna de confusión entre los signos en pugna ./... Nuestra jurisprudencia administrativa ha venido sosteniendo en forma reiterada y uniforme que la existencia de partes comunes no constituye óbice para el registro de una nueva marca si ésta incluye otros elementos capaces de integrar un "conjunto" que resulte distintivo con relación a la opuesta.../... En cuanto a los productos amparados por las marcas en pugna, también debemos señalar que se trata de productos totalmente diferentes entre sí, razón por la cual no habrá posibilidad alguna para los consumidores que puedan caer en confusión sobre los mismos.../... En consecuencia, resulta claro que la marca "DORADO" posee distintividad y características propias para que esta Dirección disponga el registro de la marca solicitada por mi mandante.../... Sin que ello cause perjuicios al público consumidor paraguayo.../... Por lo tanto la Señora Directora solicito, oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 114/2024".*----------

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

Resolución N° 0096

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 114 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORADO", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 85736/2019, SOLICITADO POR VICENTIN PARAGUAY S.A.----------

Que, contesta la expresión de agravios DEMERARA DISTILLERS LIMITED, y, entre otros argumentos, expresa: *"Nada más alejado de la verdad que estas aseveraciones pues como no podrá existir posibilidad de confusión entre dos marcas que son prácticamente idénticas entre sí, siendo la transcripción casi total de la otra y que ambas se encuentran en una misma clase.../... El vocablo que ambas marcas poseen en común, la palabra DORADO, no se encuentra presente en marca alguna de la clase 33.../... Ambas marcas amparan bebidas alcohólicas. Tanto el vino como el ron pasan por procesos de destilación, infusión o maceración de sustancias naturales, ya sea plantas o frutos; ambas son vendidas en los mismos establecimientos.../... Esta oposición no fue contestada por la peticionada al momento de haberle sido notificada, por le fue acusada la rebeldía .../... La peticionante no pudo haber alegado hecho alguno y, por tanto, son tenidos por ciertos todos los extremos manifestados por mi parte, es decir, nunca fue negado el hecho de que la marca EL DORADO fuera confundible y/o asociable con la marca DORADO.../... El hecho de poseer una enorme similitud gráfica, ortográfica y fonética hará que el público consumidor termine confundiéndolas y asociándolas como si fueran originarias de una misma persona.../... Por todo lo expuesto, se puede concluir entonces que la marca pedida carece de los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra ley.../... En consecuencia, solicito a la Señora Directora, dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 114/2022*----------

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición **"EL DORADO"** y la solicitud de registro de la marca **"DORADO"**, se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que "DORADO" es casi idéntica a la base de oposición "EL DORADO", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión del artículo EL. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

DORADO	(marca solicitada), y
EL DORADO	(marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Existe un elevadísimo grado de semejanza sobre todo, por encontrarse en clases idénticas.----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 33. La marca solicitante, **"DORADO",** solicitada para *"Exclusivamente Vinos"*; y la marca base de oposición, **"EL DORADO "** se encuentra registrada *"Exclusivamente ron y bebidas en base a ron."* ---

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada DEMERARA DISTILLERS LIMITED., como la solicitante VICENTIN PARAGUAY S.A..,

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

brindan productos similares, atendiendo la extensa gama de productos en la clase de alimentos para animales y estando el consumidor ante ambos signos, caería en una incuestionable confusión.----------

Que, en tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Es decir, quien vea la marca solicitada "DORADO", automáticamente la asociará con la marca registrada "EL DORADO", haciendo que el público consumidor considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

En vista de lo anterior, la marca registrada perderá su capacidad diferenciadora, al ser expuestos ambos productos en locales comerciales afines. Esta situación afectaría la competencia leal en el mercado y perjudicaría tanto a las marcas como a los consumidores.----------

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

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

Que, por otro lado, cabe destacar que los signos en pugna son de tipo denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que

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

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

Resolución N° 0096

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 114 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORADO", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 85736/2019, SOLICITADO POR VICENTIN PARAGUAY S.A.----------

arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca DORADO no podrá coexistir con la marca registrada EL DORADO, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de la cobertura de los productos.----------

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
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° N° 114 de fecha 15 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"DORADO"**, clase 33, Acta N° 85736/2019, solicitada a nombre de la firma VICENTIN PARAGUAY S.A..-------

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0097

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 96 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIMBOLINO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 104114/2019 A NOMBRE DE GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. ----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. en contra de la Resolución N° 96 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 96 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 23 de mayo de 2024, el representante convencional de UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. expresó agravios; en fecha 06 de agosto de 2024, el representante convencional de la firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 09 de agosto de 2024 se llamó autos para resolver..----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, cabe también mencionar que BIMBOLINO y la oponente BAMBOLINA presentan diferencias muy significativas en las raíz BIMBO - BAMBO, cómo podemos notar resalta a la vista las diferencias existentes entre dichas marcas lo que podrán coexistir en el mercado, sin ocasionar ninguna confusión entre ellas.../...Que, además cabe destacar que la solicitante ya posee registros en la clase 30 que están conformadas con la primera sílaba de la denominación solicitada BIMBOLINO, siendo una derivación de dicho término, un diminutivo y parte de la familia de marcas con la raíz BIMBO, lo que nos da la pauta que la existencia de dichos registros confirma que la solicitante ya posee un derecho adquirido sobre la denominación BAMBOLINO, como así también mencionar que la denominación BIMBO ES UNA MARCA AFAMADA Y NOTORIA y a raíz de eso merecen una protección especial, por lo que esta Dirección no encuentra motivos para rechazar la marca solicitada.../... Por lo expresado no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho (..)."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. y manifiesta: *"(...) La mara BAMBOLINO cuyo registro se pide, imita a la marca BAMBOLINA registrada previamente por mi mandante.../... Tan solo han sido reemplazadas las letras "A" de esta última, eso como bien se observa, no contribuye a otorgar la distintividad que el A-quo manifiesta en su errónea decisión.../... Es indiscutible que la marca solicitada carece de novedad y como consecuencia no reúne los requisitos exigidos para su eventual registro.../... Demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas.../... La similitud entre ambas marcas es más que evidente y por lo tanto ambas marcas no pueden coexistir sin crear inevitables situaciones.../... Es altamente probable que el consumidor asocie directamente esta marca con las previamente registradas a nombre de mi principal.../... No solo se dan en el plano visual, denominativo , fonético e ideológico.../... La solicitud ha sido depositada en la clase 30 cuando la marca de mi mandante protege también los mismos productos.../... Resulta que entre la marca*

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

Resolución N° 0097

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 96 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIMBOLINO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 104114/2019 A NOMBRE DE GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. ----------

cuestionada y la marca registrada a nombre de mi principal existe una relación que bien podría ser considerada por el público consumidor como una extensión de la línea de servicios de mi representada.../... A la Señora Directora dirijo este petitorio, dictar resolución revocandondo en todas sus partes la Resolución N° 96/2024.----------

Que, contesta la expresión de agravios GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. y, entre otros argumentos, expresa: *(...) Que el escrito presentado por la firma oponente NO es un escrito de expresión de agravios pues el mismo no se encarga de rebatir los puntos contenidos en la resolución recurrida.../... Las marcas enfrentadas aluden a diferentes conceptos pues BAMBOLA corresponde a una palabra en idioma italiano, cuya traducción al español es MUÑECA.../... La palabra BAMBOLINA corresponde a la traducción de MUÑEQUITA.../... En tanto que la palabra BIMBO, alude al nombre con que el cual mundialmente se conoce al osito que desde 1945 es la imagen de la afamada marca BIMBO, siendo su embajador desde hace casi 80 años.../... imagen que puede ser vista en el sitio oficial de mi mandante: https://www.bimbo.com.mx/ .../... Que el vocablo BIMBOLINO corresponde al diminutivo de la palabra BIMBO, distinguiendo a una más más dentro de la numerosa familia de marcas que con el vocablo BIMBO posee mi mandante.../... que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre la marca BIMBOLINO..../... Ya se encuentra registrada a favor de mi principal en otros países../... Mi mandante es propietaria de la marca BIMBOLINO en países como México, en donde está registrada desde 2020, Argentina, España, Ecuador, Suiza y Marruecos".../... Que, entre otros argumentos, continúa el solicitante y contesta: .../...Mi mandante posee un legítimo interés en obtener el registro de la marca BIMBOLINO en nuestro país.../... Se demuestra que ella ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y en la clase 30.../... En virtud de los derechos adquiridos que sobre la marca BIMBOLINO posee mi representada, sólo ella o sus apoderados son quienes pueden obtener el registro de dicha denominación en otro país diferente.../... Mi mandante ya es propietaria en nuestro país de numerosas marcas con el vocablo BIMBO.../... BIMBO Y ETIQUETA registro nro 448551, 448549, 487558 todos en clase 30, FIT BIMBO registro nro 490455, clase 30, GLOBAL ENERGY BIMBO, RUN WITH US (SLOGAN) registro nro 503817, clase 30, SOLUCIONES BIMBO registro nro 526361, clase 30, BIMBO SPORT registro N° 481490 en la clase 30.../... En consecuencia, solicito a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 96/2024"*----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 395555 de la marca **"BAMBOLINA"** a nombre de **Universal Sweet Industries S.a.**, clase 30, venció el 23 de abril de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".*----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "BIMBOLINO", solicitada por GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0097

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 96 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIMBOLINO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 104114/2019 A NOMBRE DE GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 96 de fecha 23 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BIMBOLINO", clase 30**, Expediente **N° 104114/2019**, solicitada a nombre de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0098

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1000 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROBERTO DURAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 04195/2020, A NOMBRE DE RODEO SPORT S.A.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RODEO SPORT S.A.** en contra de la Resolución N° 1000 de fecha 8 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;---------

RESULTA:

Que, en fecha 23 julio de 2021 se presenta el representante convencional de **RODEO SPORT S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1000 de fecha 8 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 10 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 30 de marzo de 2021, el representante convencional de **RODEO SPORT S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de abril de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes 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. j)... los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas, sin el de sus herederos hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive, o cualquier signo que afectara, .- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Por lo tanto, teniendo en cuenta dicha prohibición, adjunto copia, debidamente autenticada, de la AUTORIZACIÓN AL REGISTRO DEL NOMBRE, firmada por el famoso boxeador panameño: Sr. ROBERTO DURÁN, a fin de que la empresa RODEO SPORT, S.A. pueda registrarla y utilizarla como marca. Dicha autorización se encuentra igualmente legalizada por Apostilla. (...)".* ----------

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

Que, a primera vista, la denominación solicitada **"ROBERTO DURAN Y ETIQUETA"**, presentada por **RODEO SPORT S.A.** se hallaba inserta dentro de la prohibición del art. 2 inc. j), pues la firma comercial solicitante es una persona jurídica distinta a la persona física que ostenta el nombre, y que también es conocida mundialmente. El análisis de los antecedentes revela que, hasta el momento de dictarse la resolución que hoy nos ocupa, no se había presentado el consentimiento requerido por ley para aplicar la excepción prevista en el inciso referido.----------

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

Resolución N° 0098

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1000 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROBERTO DURAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 04195/2020, A NOMBRE DE RODEO SPORT S.A.----------

Que, sin embargo, a la fecha, y **tal como manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios**, la solicitud de registro de la marca **"ROBERTO DURAN Y ETIQUETA"** no puede ser rechazada en base a la prohibición aludida, pues ha sido salvada por la excepción a la regla. Esto se evidencia mediante la copia autenticada de la autorización, debidamente legalizada por Apostilla, agregada en autos por el apelante en fecha 30 de marzo de 2021. En dicha autorización de registro, el Señor Roberto Duran Samaniego otorga su consentimiento a la empresa **RODEO SPORT S.A.** para que solicite y obtenga el registro en Paraguay de la marca **"ROBERTO DURAN Y ETIQUETA"** en la clase 28, así como cualquier marca con sus seudónimos *"Mano de Piedra", "Mano de Piedra Duran",* "el cholo", "Duran Hands of Stone" y cualquier combinación entre ellas y en cualquier clase.----------

Que, por consiguiente, la base para el rechazo resuelto por el A-quo fue la presentación incompleta de la solicitud al omitir la autorización, requisito que fue subsanado, por lo que amerita revertir la decisión inicial y disponer la revocación de la resolución recurrida, quedando la marca solicitada a nombre de **RODEO SPORT S.A.** En base al consentimiento de la persona física **ROBERTO DURÁN.**----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Inc j) del Art. 2 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1000 de fecha 8 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ROBERTO DURAN Y ETIQUETA",** clase 28, Expediente **N° 04195/2020,** solicitada a nombre de **RODEO SPORT S.A.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

Abg. Clau[illegible] Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0099

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.852 DE FECHA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNIUM", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 110238/2018, A NOMBRE DE CEPAS ARGENTINAS S.A.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **CEPAS ARGENTINAS S.A.** en contra de la Resolución N° 1.852 de fecha de 18 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de **CEPAS ARGENTINAS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.852 de fecha de 18 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de abril de 2022, el representante convencional de **CEPAS ARGENTINAS S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc f) ...los signos idénticos o similares de una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociac", Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "OMNIUM" amparada en la clase 33, registrada con el nº 372337 en fecha 26/11/12 a favor de VINITERRA S.A. en donde ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, sobre el particular, informamos que en fecha 25 de Agosto de 2021, bajo Acta no. 21/72381, se ha solicitado la Fusión de Sociedad entre VINITERRA S.A., con domicilio en Acceso Sur Km 27,5, Lujan de Cuyo, Provincia De Mendoza, Argentina y la firma CEPAS ARGENTINAS S.A. adquiriendo el nombre de CEPAS ARGENTINAS S.A. ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, motivo por el 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.----------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma **CEPAS ARGENTINAS S.A.** es titular tanto de la marca base de rechazo como de la marca solicitada. Esto se constata en el sistema informático de la institución, donde

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

Resolución N° 0099

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.852 DE FECHA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNIUM", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 110238/2018, A NOMBRE DE CEPAS ARGENTINAS S.A.----------

figura la marca antecedente *"OMNIUM" registrada bajo el Nº 372337 y su renovación Nº 556435, a nombre de "CEPAS ARGENTINAS S.A."*, extremo que demuestra lo mencionado.----------

Que, tal como manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, ambas marcas **OMNIUM** (marca base de rechazo) Clase 33 y **OMNIUM** (marca solicitante) Clase 35, pertenecen al mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. Esto se confirma mediante el certificado de Fusión de Sociedad adjuntado en autos, expedido en fecha 1 de noviembre de 2022 por la Jefatura de Actos Jurídicos dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial, que certifica la fusión de sociedades entre VINITERRA S.A. (antigua propietaria de la marca antecedente) y CEPAS ARGENTINAS S.A., adquiriendo el nombre de CEPAS ARGENTINAS S.A.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Inc f) del Art. 2 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1.852 de fecha de 18 de diciembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"OMNIUM",** clase 35, Expediente **N° 110238/2018,** solicitada a nombre de **CEPAS ARGENTINAS S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.988 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAN 1902 Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 41667/2017, A NOMBRE DE ARGOS PARAGUAY S.R.L.---------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ARGOS PARAGUAY S.R.L..** en contra de la Resolución N° 1.988 de fecha 29 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2021 se presenta la representante convencional de **ARGOS PARAGUAY S.R.L..** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1.988 de fecha 29 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 02 de enero del 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 05 de febrero de 2019, la representante convencional de **ARGOS PARAGUAY S.R.L..** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de julio de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, trasliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público que pertenece a...", En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado (...)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, teniendo en cuenta la resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios, pedimos se tenga en cuenta que la marca que se pretende se forma de DOS elementos entre vocablos y números que forman un conjunto que está muy lejos de constituir un signo genérico. Efectivamente el término que forma la marca, está acompañado de varios números formando un signo muy característico como se podrá verificar (...)"*----------

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

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

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

Resolución N° 0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.988 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAN 1902 Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 41667/2017, A NOMBRE DE ARGOS PARAGUAY S.R.L.---------

Que, la marca solicitada **"FAN 1902 Y ETIQUETA"** se compone del vocablo inglés "FAN", el cual se traduce como "aficionado" o "seguidor"[1] y por los números "1902", que a prima facie parecen aludir a una fecha histórica importante. Es así que realizando una investigación más profunda de los elementos, se confirma que el año "1902" corresponde al año de fundación del Club Olimpia[2], institución deportiva paraguaya de gran relevancia. Por consiguiente, los elementos que conforman la denominación **"FAN 1902 Y ETIQUETA"** hacen referencia al año de fundación del club y a sus fanáticos, reforzando el vínculo con la tradición deportiva y la identidad de la institución. En este contexto, surge la duda sobre la distinción efectiva de la marca solicitada, en relación con su origen y alcance.----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de en trámite de registro resulta incursa en la prohibición del inc. g) del Art. 2, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye una reproducción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero. En ese sentido, tenemos que la denominación **"FAN 1902 Y ETIQUETA"** sí reproduce un signo idéntico que pertenece al club Olimpia y que es notoriamente conocido en el sector pertinente del público e incurre en las prohibiciones previstas en la normativa aplicable. ----------

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que tanto la denominación y etiqueta pretendidas por la parte solicitante ya gozan de un reconocimiento nacional e internacional significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------



Que, adicionalmente, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas engañosas, diciendo: *"La Ley de Marcas tiene por fin mediato asegurar la buena fe y la lealtad en el desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriales. Y este fin último se procura obtenerlo a través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusión entre los productos que circulan dentro de la economía del país (sea esta confusión relativa a los productos mismos o a su procedencia) lo cual se procura por la aplicación de signos marcarios suficientemente distintivos. (Causa 682, "Destilico SRL*

[1] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/fan#google_vignette
[2] https://www.clubolimpia.com.py/historia

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

Resolución N° 0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.988 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAN 1902 Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 41667/2017, A NOMBRE DE ARGOS PARAGUAY S.R.L.---------

v. Institut National des Appelations d´Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, 14/9/1967)."[2] Al respecto, esta dependencia administrativa considera que las prescripciones doctrinarias citadas se aplican al caso de autos. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. g) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.988 de fecha 29 de octubre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"FAN 1902 Y ETIQUETA"**, Clase 28, Expediente. **N° 41667/2017,** solicitada a nombre de **ARGOS PARAGUAY S.R.L.**----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0101

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIFE", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 402099. ----------

Asunción, 20 MAR 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 12 de julio de 2022., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.----------

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

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca **"LIFE", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 402099**, solicitada a nombre de **Kuei Chen Wen de Wang.**, y dar continuidad a su tramitación. ----------

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

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"LIFE", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 402099**, solicitada a nombre de **Kuei Chen Wen de Wang.** ----------

2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ----------

3) **NOTIFIQUESE por cédula.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0102

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TASHILITE", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 114071. ----------

Asunción, 21 MAR 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 24 de octubre de 2019., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.----------

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

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca **"TASCHILITE", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 114071**, solicitada a nombre de **Said Ibrahim Jebahi,** y dar continuidad a su tramitación. ----------

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

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"TASCHILITE", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 114071**, solicitada a nombre de **Said Ibrahim Jebahi** --

2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ----------

3) **NOTIFIQUESE por cédula.** ----------

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

Resolución N° 0103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 707 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 37775/2020, SOLICITADO POR DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLÓN.----------

productos (...)"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*[4].----------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 707 de fecha 20 de octubre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES,** clase 38, **Acta N° 37775/2020**, solicitada a nombre de **DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLÓN**----------

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

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

[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 707 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 37775/2020, SOLICITADO POR DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLÓN.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EDITORIAL AZETA S.A.** contra la Resolución N° 707 de fecha 20 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **EDITORIAL AZETA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 707 de fecha 20 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 28 de julio de 2023, el representante convencional de **EDITORIAL AZETA S.A.** expresó agravios; en fecha 18 de diciembre de 2023, el representante convencional del solicitante contesta el traslado de agravios, y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 18 de diciembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Al cotejar las marcas en pugna EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES (marca solicitada en la clase 38) vs. EL NACIONAL (marca oponente registrada en la clase 16) se comprueba que no existe identidad de clases, la marca solicitada se encuentra destinia para cubrir los servicios: exclusivamente diario digital, prensa noticias por internet comprendidos en la clase 38; por su parte, la marca oponente se encuentra registrada para proteger productos esencialmente de papel, artículos de oficina, caracteres de imprenta entre otros.../... Como se puede notar, los productos que pretenden identificar son totalmente diferentes, por lo que no existe riesgo de confusión en el público consumidor pues los rubros a los cuales pertenecen las marcas en conflicto son muy disímiles.../... Conforme a la legislación marcaria, específicamente el artículo 7 de la Ley 1294/98 de Marcas.../... Por lo expresado, en virtud a la Ley 1294/98 y al ordenamiento jurídico marcario vigente, ésta Dirección concluye declarar improcedente la oposición deducida por así corresponder a derecho ."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) El pronunciamiento recurrido fue dictado de manera precipitada sin tomar en consideración las bases sentadas por la doctrina y la jurisprudencia en materia marcaria al referirse inadecuadamente, a que la marca solicitada tiene distintividad, siendo que no sólo guarda una enorme similitud con la oponente, sino que a todas luces se entiende que la misma efectivamente se encuentra incursa en una de las prohibiciones de la ley (art. 2° inc. f).../... Miente la adversa Señora Directora, al mencionar los productos distinguidos por la marca de mi mandante, que en verdad son: Periódicos, revistas, folletos, material impreso, de ningún modo menciona que su cobertura sea de productos esencialmente de papel, artículos de oficina, caracteres de imprenta. SON PERIÓDICOS Y LOS PERIÓDICOS sean digitales o en formato papel son esos: periódicos, material de información, por lo que la relación estrecha existente entre los mismos produce confusión*

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

Resolución N° 0103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 707 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 37775/2020, SOLICITADO POR DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLÓN.----------

cuando las denominaciones son confundibles o idénticas.../... EL NACIONAL registrada por mi mandante, la firma EDITORIAL AZETA S.A., es una marca asentada hace 23 años dentro del mercado paraguayo, ya que su primer registro data del 03 de abril del año 2000.../... Las marcas en pugna efectivamente son idénticas gramatical y fonéticamente.../... Es pues entonces errado decir que no existirá riesgo de confusión en el público consumidor, puesto que a simple vista se ve y se entiende que el rubro protegido por ambas marcas en litigio es exactamente el mismo, el periodico.../... Por lo brevemente expuesto pido a la Señora Directora, oportunamente, dicte resolución revocando la resolución recurrida en todas sus partes." ----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) La resolución recurrida sostiene, con mucho criterio marcario, que el enfrentamiento es de dos marcas que rola en clases diferentes.../... Resulta evidente que la adversa pasó por alto lo que dispone el artículo 7° de la Ley de Marcas vigente y no se tomó la molestia de inscribir su marca en otras clases para extender un cerco de protección de la misma.../... La Señora Directora deberá aplicar con rigurosidad lo que establece la ley marcaria con respecto al sistema vigente: el sistema uniclase.../.... Debe quedar claro que los productos amparados por la marca de la oponente están en otra clase muy diferente a los servicios por la solicitud de mi mandante.../... Una marca registrada en la clase 16 (productos) y la otra en clase 38 (servicios de prensa digital).../... Se puede hacer todos los giros idiomáticos y utilizar los argumentos "pseudo-marcarios" para hacer parecer la gestión de mi parte como un acto marginal, cuando lo que se hizo fue aprovechar un hueco dejado por la desidia y la falta de interés de la accionante y así entrar con una solicitud de una marca, que, hoy, tiene ganado un sitial de preponderancia como un respetado diario digital.../... Convengamos también que la denominación EL NACIONAL es un término genérico y claramente no es un invento o creación de la mente privilegiada de algún directivo o personal de Editorial Azeta S.A.../... Por tanto, de la Señora Directora solicitó, oportunamente, dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 708/2021.*----------

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre entre la marca oponente **"EL NACIONAL"** y la solicitud de registro de la marca **"EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES"**, se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES" es idéntica a la marca registrada "EL NACIONAL", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión la frase o slogan "EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES	(solicitada), y
EL NACIONAL	(marca oponente)

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

Resolución N° 0103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 707 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 37775/2020, SOLICITADO POR DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLÓN.----------

cubrir "*diario digital; prensa; noticias por internet*" comprendidos en la clase 38, mientras que la marca oponente **"EL NACIONAL"** con registro N° 535995, clase 16 cubre: "*Periódicos, revistas, folletos, material impreso*". 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, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."*.----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES no podrá coexistir con la marca oponente EL NACIONAL, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios y productos prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLÓN se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los servicios ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de EDITORIAL AZETA S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca registrada y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.----------

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

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

Resolución N° 0103

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 707 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 37775/2020, SOLICITADO POR DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLÓN.----------

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES, resulta indudablemente similar o idéntica a la marca base de 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."*[1]----------

Que, respecto a la denominación solicitada, tenemos que la Mot Vedette es **"EL NACIONAL"**. También, conviene señalar la preponderancia que tiene el radical de una marca. Al respecto, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al *"Análisis del conjunto. **Partes relevantes. Partes iniciales"*** y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."*[2] dicho esto, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idéntica al radical de la registrada, por lo que se colige que no podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES no podrá coexistir con la marca oponente EL NACIONAL, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios y productos por ambas protegidas.----------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, vemos que la solicitante **"EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES"** pretende

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

[1] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0104

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 116568 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOPPY LAGER Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 11413/2022 SOLICITADA POR MINOIL S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca **"HOPPY LAGER Y ETIQUETA"**, Acta N° 11413/2022, clase 32, solicitada por **MINOIL S.A.** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2022 se presenta MINOIL S.A. y solicita el registro de la marca "HOPPY LARGER Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 32.----------

Que, en fecha 19 de agosto de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 116568 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "HOPPY LAGER Y ETIQUETA", Acta N° 11413/2022, clase 32, solicitada por MINOIL S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 116568 de fecha 19 de agosto de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "HOPPY LAGER Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 32 tales como: *"Cervezas.-"*.----------

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 ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al analizar la denominación "HOPPY LAGER Y ETIQUETA", se advierte que la misma se encuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es "*cerveza lager lupulada.-*". Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las

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

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

palabras que forman la denominación se encuentran incorporadas o no al lenguaje común en el mercado, es decir, si son conocidas por el consumidor. ----------

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés[2]. ----------

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos 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*".----------

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motivo por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con el signo presentado. ----------

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación **"HOPPY LAGER Y ETIQUETA"**, de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues "Hoppy" describe una característica común y esencial de las cervezas, específicamente el sabor o aroma a lúpulo, mientras que "Lager" es un tipo de cerveza bien conocido. En otras palabras, la denominación "HOPPY LAGER" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de palabras comunes- "HOPPY LAGER"- (*Cerveza lager lupulada*) para productos relacionados precisamente con *Cervezas*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.----------

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la denominación "HOPPY LAGER Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. ----------

[2] Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 75.-

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0104

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 116568 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOPPY LAGER Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 11413/2022 SOLICITADA POR MINOIL S.A.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 116568 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 116568 de fecha 19 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"HOPPY LAGER Y ETIQUETA",** clase 32, Acta N° 11413/2022, solicitada a nombre de por **MINOIL S.A.**----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"HOPPY LAGER Y ETIQUETA",** clase 32, Acta N° 11413/2022, solicitada a nombre de MINOIL S.A..----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"HOPPY LAGER Y ETIQUETA",** clase 32, Acta N° 11413/2022, solicitada a nombre de MINOIL S.A.----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0105

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111926 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATUR-ALL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 49182/2018 SOLICITADA POR INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca **"NATUR-ALL Y ETIQUETA"**, Acta N° 49182/2018, clase 43, solicitada por **INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A.** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2018 se presenta INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A. y solicita el registro de la marca "NATUR-ALL Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 43.----------

Que, en fecha 16 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 111926 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "NATUR-ALL Y ETIQUETA", Acta N° 49182/2018, clase 43, solicitada por INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 111926 de fecha 16 de enero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. ----------

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 se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, en ese sentido, la solicitud de registro de marca "NATUR-ALL Y ETIQUETA", ha sido presentada para cubrir servicios "*Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal* de la clase 43 del nomenclador internacional.----------

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, al analizar la denominación "NATUR-ALL Y ETIQUETA", se advierte que la misma se encuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es "*todo naturaleza* ". Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras que forman la denominación se encuentran incorporadas o no al lenguaje común en el mercado, es decir, si son conocidas por el consumidor. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0105

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111926 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATUR-ALL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 49182/2018 SOLICITADA POR INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A.----------

Que, en ese sentido, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés[1]. ----------

Que, así las cosas, la denominación cuyo registro es solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas que prescribe: "*No podrán registrarse como marcas los signos que sirvan en el comercio para calificar o describir características del producto...*". En ese sentido, la denominación "NATUR-ALL Y ETIQUETA", describen la característica de los servicios protegidos, porque sugiere una conexión directa con la naturaleza ("NATUR") y la idea de totalidad o inclusión ("ALL"), como un hotel que se enfoca en la experiencia natural o ecológica; en la misma clase 43, sería improbable pensar que lo que ofrece la firma solicitante sean los únicos autorizados, aptos o aprobados para su uso en rubro.----------

Que, por consiguiente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que la solicitud de registro "NATUR-ALL Y ETIQUETA", tal como fue presentada, no reúne los requisitos básicos previstos en el Art. 1° de la Ley de Marcas, pues carece absolutamente de distintividad, cualidad necesaria para que un signo pueda prosperar y elevarse a la calidad de marca; en consecuencia, en ejercicio de la responsabilidad operativa de analizar la pertinencia de las solicitudes para la concesión de marcas, en virtud al Art. 2 Inc. e) de la citada ley, resuelve revocar el Dictamen N° 111926 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 111926 de fecha 16 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"NATUR-ALL Y ETIQUETA"**, clase 43, Acta N° 49182/2018, solicitada a nombre de INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A.----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"NATUR-ALL Y ETIQUETA",** clase 43, Acta N° 49182/2018, solicitada a nombre de INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"NATUR-ALL Y ETIQUETA"**, clase 43, Acta N° 49182/2018, solicitada a nombre de INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A.----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE.----------**

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

[1] Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 75.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0106

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 50 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892722 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892722 de fecha 19 de octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUKLER S.A.**.----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de Junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A. se interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 50 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. —----------

Que, por proveído de fecha 19 de julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 21 de octubre de 2021. El 3 de noviembre de 2021 esta Dirección llamó Autos para Resolver. —-------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la firma ALUVAL. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).----------

Que, expresa el recurrente "*la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018*".----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que* ***sean nuevos****, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3º.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares..*" Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.----------

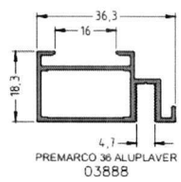
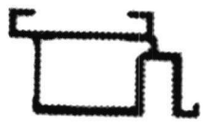
Abg. Claudia Zarnieja Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0106

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 50 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892722 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado".*----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 50 de fecha 19 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892722 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892722 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE,** por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0107

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 237 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892735 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892735 de fecha 19 de octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUKLER S.A.**.----------

RESULTA:

Que, en fecha 8 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 237 de fecha 12 de noviembre, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. —----------

Que, por proveído de fecha 04 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 10 de mayo de 2021 esta Dirección llamó Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la firma MUNDO ALUMINIO. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).----------

Que, expresa el recurrente: la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018.----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que **sean nuevos**, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3º.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares b) Si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente revindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. No se considerará que un dibujo o modelo es conocido por el público por la circunstancia de que en los seis meses anteriores a la fecha de su depósito haya figurado en una exposición oficial u oficialmente reconocida; y.." —----------

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

Resolución N° 0107

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 237 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892735 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

La Dirección considera que, aunque el agraviante afirma que el antecedente encontrado carece de fecha, el mismo corresponde a un catálogo de productos que ya fue publicado en el momento de la solicitud presentada, por tanto, el mismo ya se encontraba disponible en el momento de la presentación de la solicitud. Además, no es menos cierto que existen modelos muy similares, los cuales presentan sólo mínimas diferencias con el modelo solicitado. Por lo tanto, se concluye que el modelo no cumple con el requisito de NOVEDAD, dado que ya se encuentra públicamente conocido.----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 237 de fecha 16 DE DICIEMBRE DE 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892735 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892735 de fecha 19 DE OCTUBRE 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE,** por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0108

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 59 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892754 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2020

VISTO: El Expediente Nº 1892754 de fecha 19 de octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUKLER S.A.**.----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 59 de fecha 12 de noviembre, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. —----------

Que, por proveído de fecha 29 de noviembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de febrero de 2020. El 3 de marzo de 2020 esta Dirección llamó Autos para Resolver.

Que el 11 de agosto de 2020 expresa agravios el apelante, estando proveído en autos en fecha 3 de marzo de 2020. -

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la firma SCHLUTER. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente
solicitud.(...)".----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).----------

Que, expresa el recurrente: la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018.----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que **sean nuevos**, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3º.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares b) Si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente revindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por

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

Resolución N° 0108

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 59 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892754 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

cualquier otro medio. No se considerará que un dibujo o modelo es conocido por el público por la circunstancia de que en los seis meses anteriores a la fecha de su depósito haya figurado en una exposición oficial u oficialmente reconocida; y.." ----------

La Dirección considera que, aunque el agraviante afirma que el antecedente encontrado carece de fecha, el mismo corresponde a un catálogo de productos que ya fue publicado en el momento de la solicitud presentada, por tanto, el mismo ya se encontraba disponible en el momento de la presentación de la solicitud. Además, no es menos cierto que existen modelos muy similares, los cuales presentan sólo mínimas diferencias con el modelo solicitado. Por lo tanto, se concluye que el modelo no cumple con el requisito de NOVEDAD, dado que ya se encuentra públicamente conocido.----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 59 de fecha 12 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892754 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892754 de fecha 19 DE OCTUBRE 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE,** por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0109

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 11 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892826 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892826 de fecha 19 de Octubre de 20218 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUKLER S.A.**.----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de Junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 11 de fecha 28 de Enero de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 19 de Julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 21 de Octubre de 2021. El 3 de Noviembre de 2021 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la firma INDALUM, Catálogo 2011. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).----------

Que, expresa el recurrente "*la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018*".----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que* ***sean nuevos,*** *que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3º.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares..*" Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.----------

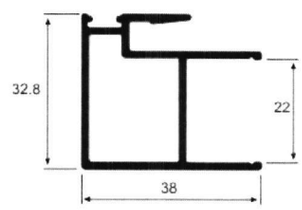
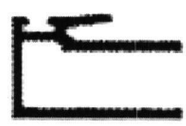
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0109

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 11 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892826 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado".*----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 11 de fecha 28 de Enero de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892826 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892826 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE,** por cédula. —----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0110

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 206 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892832 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892832 de fecha 19 de octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUKLER S.A.**.----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A. se interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 206 de fecha 06 DE OCTUBRE DE 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. —----------

Que, por proveído de fecha 23 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 07 de junio de 2022. El 21 de junio de 2022 esta Dirección llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la firma ALUMINIO GARCILASO. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).----------

Que, expresa el recurrente "*la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018*".----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que* ***sean nuevos****, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3º.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares..*" Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.----------

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

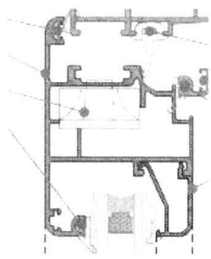
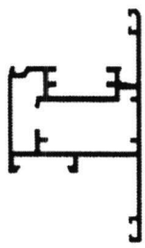
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

0110

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 206 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892832 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado".*----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 206 de fecha 6 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892832 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892832 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE,** por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0111

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 140 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892843 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892843 de fecha 19 de octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUKLER S.A.**.----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A. se interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 140 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. —----------

Que, por proveído de fecha 23 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 07 de Junio de 2022. El 21 de Junio de 2022 esta Dirección llamó Autos para Resolver. —----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la firma ALUMICENTRO. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).----------

Que, expresa el recurrente *"la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".*----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: *"Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que **sean nuevos**, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3º.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares.."* Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.----------

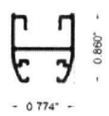
Abg. Claudia Pameia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0111

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 140 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892843 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado".*----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 140 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892843 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892843 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE,** por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0112

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 131 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892863 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892863 de fecha 19 de octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

RESULTA:

Que, en fecha 8 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A. se interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 131 de fecha 9 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.—----------

Que, por proveído de fecha 4 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 10 de mayo de 2021 esta Dirección llamó Autos para Resolver.—----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la firma ALUMINIO GARCILASO. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).----------

Que, expresa el recurrente "*la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018*".----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que* ***sean nuevos****, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3º.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares..*" Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.----------

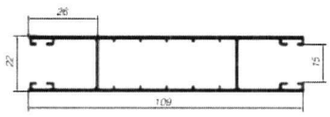
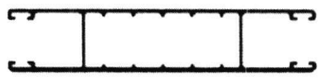
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0112

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 131 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892863 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado".*----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 131 de fecha 19 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892863 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892863 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE,** por cédula.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0113

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 36 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[3,6- DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)-1-(2H)-PIRIMIDINIL)-4-FLUORO-N-((METIL(1-METILETIL)AMINO]SULFONIL] BENZAMIDA", EXPEDIENTE N° 34939, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2007, SOLICITADA POR BASF AKTIENGESELLSCHAFT. ----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **BASF AKTIENGESELLSCHAFT.**, contra la Resolución Nº 36 de fecha 01 de febrero del 2019, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de febrero del 2019 se presenta la representante convencional de la firma **BASF AKTIENGESELLSCHAFT.**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 36 de fecha 01 de febrero del 2019, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 27 de febrero del 2019, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 24 de abril del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 27 de noviembre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)*" Que, el dictamen final de fondo de la Asesoría Técnica de Patentes AT Nº 19/2019, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud 34939/2007, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 "De Patentes de Invenciones" en sus Art. 3°, 8°, 15° y 17°. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) Con respecto a la actividad inventiva (la novedad de la presente invención no ha sido cuestionada en el Informe), entendemos que el Sr. Examinador alega que no es posible evaluar las propiedades mejoradas de la forma II inventiva de feniluracilo I para aplicaciones de fitoprotección, tales como una mayor acción herbicida y mayor tolerancia de las plantas cultivadas, en comparación con el feniluracilo I amorfo. En efecto, tal como se muestra en los resultados de la prueba del herbicida resumidos en las tablas 4 a 6 que se incluyen en la descripción de la presente solicitud, la nueva forma II tiene mayor acción herbicida y, al mismo tiempo, es menos dañina para las plantas útiles. En particular se demostró que la acción herbicida de la forma cristalina II reivindicada era considerablemente más alta, en la mayoría de los casos más del 20% y en una gran cantidad de casos aún más del 30% que la acción herbicida de la forma amorfa. En otras palabras, la forma II cristalina reivindicada muestra mayor selectividad hacia plantas dañinas, lo que es claramente un beneficio cuando el compuesto se aplica a cultivos. A partir de estos datos presentados en la solicitud, resulta claro que una mayor eficacia herbicida del polimorfo reivindicado es el resultado impredecible que se deriva de las propiedades de la forma II cristalina. Por ende, la eficacia del herbicida mejorada es un beneficio sorprendente, que no podría haberse derivado del estado de la técnica. Asimismo con respecto al argumenta que la investigación*

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

Resolución N° 0113

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 36 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[3,6- DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)-1-(2H)-PIRIMIDINIL)-4-FLUORO-N-((METIL(1-METILETIL)AMINO]SULFONIL] BENZAMIDA", EXPEDIENTE N° 34939, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2007, SOLICITADA POR BASF AKTIENGESELLSCHAFT. ----------

sistemática de las formas cristalinas de un compuesto orgánico es una práctica habitual para la persona del oficio de nivel medio, y que por lo tanto esta persona no tendría dificultad para identificar y preparar una forma cristalina específica con propiedades superiores, nuestra mandante desea manifestar lo siguiente. Una persona del oficio del nivel medio no podría esperar razonablemente que el polimorfo reivindicado y el polimorfo conocido de D1 (o de D2: WO 03/097589) tuvieran diferente actividad herbicida, debido a que la estructura molecular del compuesto es la misma y la diferencia reside únicamente en la manera en que las moléculas están dispuestas en el sólido. (...). ----------

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 Nº 34939/2007 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 28/01/2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de once (11) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 1878750 de fecha 12 de agosto del 2018 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 AT Nº 45/2018 de fecha 18 de junio del 2018, notificada al solicitante el 19 de junio de 2018; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de novedad, nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a unas tres (3) reivindicaciones ----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 02 de enero del 2025, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3°, 7° y 8°. ----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 36 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 34939 de fecha 12 de octubre del 2007.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0113

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 36 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[3,6- DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)-1-(2H)-PIRIMIDINIL)-4-FLUORO-N-((METIL(1-METILETIL)AMINO]SULFONIL] BENZAMIDA", EXPEDIENTE N° 34939, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2007, SOLICITADA POR BASF AKTIENGESELLSCHAFT. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 36 de fecha 01 de febrero del 2019, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°734939 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2007, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF AKTIENGESELLSCHAFT., BAJO LA DENOMINACIÓN **"FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[3,6-DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)- 1-(2H)-PIRIMIDINIL) -4-FLUORO-N-((METIL(1-METILETIL)AMINO]SULFONIL]BENZAMIDA".**-------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[3,6- DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)-1-(2H)-PIRIMIDINIL)-4-FLUORO-N-((METIL(1-METILETIL)AMINO]SULFONIL] BENZAMIDA",** Nº 34939 de fecha 12 de octubre del 2007.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0114

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 343 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMBINACIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDEN TEBUCONAZOL, AZOXISTROBINA Y UNO O MÁS INSECTICIDAS Y/O FLUDIOXONILO", EXPEDIENTE N° 18757/2007, DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2007, SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/SYNGENTA LIMITED.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/SYNGENTA LIMITED.**, contra la Resolución Nº 343 de fecha 23 de mayo del 2018, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de mayo del 2018 se presenta la representante convencional de la firma **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/SYNGENTA LIMITED,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 343 de fecha 23 de mayo del 2018, dictada por la Dirección de Patentes.----------

Que, en fecha 05 de junio del 2018, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 15 de octubre del 2018 expresa agravios el apelante. En fecha 01 de noviembre del 2018 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)" *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes ATN Nº 34/2018, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N° 18757/2007, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 5°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, puesto que mis mandantes en el tiempo oportuno presentaron la contestación de vista de fondo en el expediente de referencia, escrito presentado en fecha 03 de abril de 2018, bajo acta No. 21.880/2018, por el cual se presentaron las modificaciones pertinentes en las reivindicaciones, subsanando de tal forma lo objetado anteriormente; empero el examinador de fondo hizo caso omiso de la misma y procedió a rechazar la patente de mis representados en base a un ligero estudio de la patente en cuestión. En vista a ello expongo nuevamente las modificaciones de las reivindicaciones presentadas en su oportunidad , con lo cual se vislumbra que el rechazo de la solicitud de patente de referencia debe ser revocado en su totalidad: "Las reivindicaciones 1-9 y 10 han sido eliminadas porque entendemos que están dirigidas a un tema no patentable en Paraguay". "La reivindicación 11 (nueva reivindicación 1) ha sido modificada en su alcance de modo a que se dirija específicamente a mezclas que comprenden tebuconazol, azoxistrobina y fludioxonil. Esta reivindicación es novedosa ya que ninguna de las referencias de la técnica anterior describe específicamente esta combinación. La reivindicación 12 ha sido eliminada en consecuencia y se ha añadido la nueva reivindicación 2 para detallar la relación de masa que se divulgó en la reivindicación*

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

Resolución N° 0114

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 343 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMBINACIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDEN TEBUCONAZOL, AZOXISTROBINA Y UNO O MÁS INSECTICIDAS Y/O FLUDIOXONILO", EXPEDIENTE N° 18757/2007, DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2007, SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/SYNGENTA LIMITED.----------

original 5". (...) "En ausencia de una enseñanza en D4 sola o en combinación con D1, D2, D3 o D5 que la combinación de azoxistrobina, fludioxonilo y tebuconazol conduciría a un efecto sinérgico, las presentes reivindicaciones son inventivas sobre la técnica anterior". (...) En consecuencia, en base a los argumentos esgrimidos en los párrafos anteriores, se vislumbra con total claridad que la patente en estudio cuenta con lo que se requiere para poder prosperar como tal, contando con carácter novedoso, como así también queda demostrada la existencia y absoluta claridad en lo referente al nivel inventivo que se reivindica en la solicitud de referencia.".----------

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 Nº 18757/2007 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 22 de mayo del 2018, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de dos (02) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 1821880 de fecha 03 de abril del 2018 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 AT Nº 03/2018 de fecha 15 de enero de 2018, notificada al solicitante el 13 de febrero de 2018; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de protección por patentes; carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta las mismas reivindicaciones, 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° 31/2018.----------

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 26 de febrero del 2025 , determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3 y °, 8°. ----------

Que, 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

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

Resolución N° 0114

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 343 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMBINACIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDEN TEBUCONAZOL, AZOXISTROBINA Y UNO O MÁS INSECTICIDAS Y/O FLUDIOXONILO", EXPEDIENTE N° 18757/2007, DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2007, SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/SYNGENTA LIMITED.----------

que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un claro beneficio a la economía nacional[1].----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 343/2018 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 18757/2007 de fecha 18 de junio del 2007.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 343 de fecha 23 de mayo del 2018, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°718757 DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2007, SOLICITADA POR LA FIRMA SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/ SYNGENTA LIMITED, BAJO LA DENOMINACIÓN **"COMBINACIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDEN TEBUCONAZOL, AZOXISTROBINA Y UNO O MÁS INSECTICIDAS Y/O FLUDIOXONILO".**----------

Art.2 º **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente **"COMBINACIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDEN TEBUCONAZOL, AZOXISTROBINA Y UNO O MÁS INSECTICIDAS Y/O FLUDIOXONILO",** Nº 18757 de fecha 18 de junio del 2007.----------

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

Abg. Claudia Pamela Gristaldo
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.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0115

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOS PARA CONTROLAR PLANTAS PATÓGENAS USANDO N-FOSFONOMETILGLICINA", EXPEDIENTE N° 04205, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, contra la Resolución Nº 451 de fecha 21 de noviembre del 2016, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de diciembre del 2016 se presenta la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 451 de fecha 21 de noviembre del 2016, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 15 de diciembre del 2016, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 04 de mayo del 2017 expresa agravios el apelante. En fecha 07 de octubre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)*" Que, el dictamen final de fondo de la Asesoría Técnica de Patentes AT Nº 90/2016, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud 04205/2005, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 "De Patentes de Invenciones" en sus Art. 3°, 5°, 7°, 8°, y 17°. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".*-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) Con respecto a la materia excluida por patente, las reivindicaciones 1 al 16 se focalizan en métodos para controlar las enfermedades específicas de roya asiática de la soja, roya del maíz y marchitez por Verticillum. El soporte para esta reivindicaciones se encuentran, por ejemplo, en las reivindicaciones 39 a 50 originales, en WO 2005/102057 en la página 13, líneas 11 a 14; en las páginas 28 a 30, y en los Ejemplos 8 a 10 en las páginas 37 a 42. Asimismo, se encuentran sostenidas en la memoria descriptiva presentada en la solicitud paraguaya. Además señalamos que dichos métodos no son simplemente reivindicaciones de "uso" pues al menos las reivindicaciones 6 y 7 se refieren a una mezcla novedosa que es claramente inventiva en vista de la capacidad inesperada para reducir la dosificación de los recitados compuestos. Adicionalmente, las reivindicaciones no se refieren a un simple "uso" de glifosato como un herbicida, y los métodos para utilizar glifosato como un herbicida son distintos de los presentes métodos para tratar enfermedades específicas (...).* ----------

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,*

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

Resolución N° 0115

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOS PARA CONTROLAR PLANTAS PATÓGENAS USANDO N-FOSFONOMETILGLICINA", EXPEDIENTE N° 04205, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

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 Nº 04205/2005 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 15 de noviembre del 2016, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de dieciséis (16) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 1662492 de fecha 26 de septiembre del 2016 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 AT Nº44/2016 de fecha 04 de julio del 2016, notificada al solicitante el 04 de julio del 2016; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de novedad, nivel inventivo, claridad y posee materia excluida por patente; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, de 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 28 de febrero del 2025, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo y posee materia excluida por patente 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°, 7° y 8°. ----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 451/2016 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 04205 de fecha 22 de febrero del 2005.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 451 de fecha 21 de noviembre del 2016, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°04205 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2005, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO TECHNOLOGY LLC., BAJO LA DENOMINACIÓN **"METODOS PARA CONTROLAR PLANTAS PATÓGENAS USANDO N-FOSFONOMETILGLICINA"**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0115

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOS PARA CONTROLAR PLANTAS PATÓGENAS USANDO N-FOSFONOMETILGLICINA", EXPEDIENTE N° 04205, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"METODOS PARA CONTROLAR PLANTAS PATÓGENAS USANDO N-FOSFONOMETILGLICINA",** Nº04205 de fecha 22 de febrero del 2005.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0116

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 667 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "DISPOSITIVO INTRAUTERINO PARA INCREMENTAR LA GANANCIA DE PESO Y EL RENDIMIENTO DE CARCASA EN MAMÍFEROS Y CONJUNTOS DE TRATAMIENTOS QUE LO COMPRENDE", EXPEDIENTE N° 48594, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADA POR ENRIQUE H. TURIN ----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional del Sr. **ENRIQUE H. TURIN**, contra la Resolución Nº 667 de fecha 26 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de marzo del 2021 se presenta la representante convencional de **ENRIQUE H. TURIN.,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 677 de fecha 26 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

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

Que, en fecha 05 de julio del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 27 de septiembre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)*" Que, el dictamen final de fondo de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP 325/2020, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-ATP 111/2019 de fecha 27/12/2019, y realizado el examen de fondo en base al antecedente encontrado, se dictamina que la solicitud N° 48594/13 desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos en sus Art. 3° y 7° de la ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección"(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) Que, primeramente, se enfatiza que el único antecedente citado WO 2012/066177 en autos, se refieren a la propia solicitud de mi representado, el Sr. Enrique Turín, demostrando con ello que, además de no contar con otro documento oponible que pueda considerarse dentro del estado de la técnica, esta solicitud en Paraguay no tiene más que otro fin de extender el derecho, ya otorgado en otros países, de reconocer como inventor y titular de esta patente a mi representado. Que conforme al Art. 110 de la Constitución Nacional "De los derechos de autor y de propiedad intelectual" se cita que "todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial..". Con ello, se puede observar que el hecho de que se haya incluido una disposición referida a invenciones en la propia Constitución Nacional, indica que el fomento y reconocimiento de la innovación tecnológica forma parte del organigrama jurídico-normativo de nuestro país(...).* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0116

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 667 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "DISPOSITIVO INTRAUTERINO PARA INCREMENTAR LA GANANCIA DE PESO Y EL RENDIMIENTO DE CARCASA EN MAMÍFEROS Y CONJUNTOS DE TRATAMIENTOS QUE LO COMPRENDE", EXPEDIENTE N° 48594, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADA POR ENRIQUE H. TURIN ----------

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 Nº 48594 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 29 de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de dieciséis (16) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2052951 de fecha 09 de septiembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-ATP Nº 111/2019 de fecha 27 de diciembre del 2019, notificada al solicitante el 25 de febrero del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de novedad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, de 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 14 de marzo del 2025, determina la solicitud carece de novedad 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 7° ----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 667/2020 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 348594 de fecha 17 de octubre del 2013.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 667 de fecha 26 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°48594 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADA POR ENRIQUE H. TURIN., BAJO LA DENOMINACIÓN **"DISPOSITIVO INTRAUTERINO PARA INCREMENTAR LA GANANCIA DE**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0116

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 667 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "DISPOSITIVO INTRAUTERINO PARA INCREMENTAR LA GANANCIA DE PESO Y EL RENDIMIENTO DE CARCASA EN MAMÍFEROS Y CONJUNTOS DE TRATAMIENTOS QUE LO COMPRENDE", EXPEDIENTE N° 48594, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADA POR ENRIQUE H. TURIN ----------

PESO Y EL RENDIMIENTO DE CARCASA EN MAMÍFEROS Y CONJUNTOS DE TRATAMIENTOS QUE LO COMPRENDE".----------

Art.2 º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente **"DISPOSITIVO INTRAUTERINO PARA INCREMENTAR LA GANANCIA DE PESO Y EL RENDIMIENTO DE CARCASA EN MAMÍFEROS Y CONJUNTOS DE TRATAMIENTOS QUE LO COMPRENDE"**, Nº 1348594 de fecha 17 de octubre del 2013.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0117

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "HEMIFUMARATO DE TENOFOVIR ALAFENAMIDA", EXPEDIENTE N° 38225/2012, DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES INC. ----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **GILEAD SCIENCES, INC.**, contra la Resolución Nº 225 de fecha 29 de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma **ARCADIA BIOSCIENCES, INC,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 225 de fecha 29 de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

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

Que, en fecha 27 de julio del 2023 expresa agravios la apelante. En fecha 11 de marzo del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación con 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° 179/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2133589 de fecha 28/04/2021, no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N°1 DP-ATP 182/2021 de fecha 15/07/2020, y en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) Como fundamento, respetuosamente me permito manifestar ante esa Oficina que el contenido de la resolución N° 2021-255 demuestra que, durante el examen técnico realizado a la solicitud denegada, se realizó una evaluación incorrecta del objeto de la intervención allí reclamada, sin considerar su verdadero alcance y valiosa contribución técnica que las composiciones farmacéuticas descritas en la solicitud denegada representan para el avance y desarrollo de terapias antivirales que utilizan el hemifumarato de tenofovir alafenamida contra infecciones por el virus del VIH y VHB. En primer lugar, la diferencia entre la divulgación del documento D1 y las nuevas reivindicaciones es que D1 describe la forma e monofumarato de TAF. En este sentido, D1 no presenta ningún ejemplo que enseñe la obtención de la forma de hemifumarato de TAF, así como tampoco presenta indicio alguno que pudiera llevar a la persona del campo técnico a obtenerla. Mucho menos D1 enseña una composición farmacéutica en la que se utilice explícitamente dicho hemifumarato de TAF. Es importante tener en cuenta que el compuesto reivindicado, hemifumarato de TAF, muestra sorprendentes efectos técnicos. Tal como se explica en la descripción de la presente solicitud, el hemifumarato de TAF es una forma mejorada de alafenamida de tenofovir pues exhibe una estabilidad química, térmica y termodinámica aumentada,*

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

Resolución N° 0117

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "HEMIFUMARATO DE TENOFOVIR ALAFENAMIDA", EXPEDIENTE N° 38225/2012, DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES INC. ----------

junto con una mejor capacidad de purgar tenofovir alafenamida de sus impurezas diastereoméricas, ya que puede ser fácilmente separado de estas. La descripción de la solicitud proporciona ejemplos comparativos y datos que permiten evidenciar estas ventajas" ----------

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 Nº 38225/2012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 15 de marzo del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de veintinueve (29) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2070082 de fecha 29 de octubre del 2020 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-ATP Nº 182/2020 de fecha 15 de julio de 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a una catorce (14) reivindicaciones. d) La Dirección General de Propiedad Industrial ha dictado la providencia que textualmente dice: Asunción 11 de marzo del 2024, LLÁMESE A AUTOS PARA RESOLVER(...)----------

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 17 de marzo del 2025, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Novedad y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3°, 7° y 8° ----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° DP RESOL 225 dictada por la Dirección de Patentes que RECHAZA la solicitud de registro de patente de la invención 38225/2012 de fecha 16 de agosto del 2012. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0117

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 225 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "HEMIFUMARATO DE TENOFOVIR ALAFENAMIDA", EXPEDIENTE N° 38225/2012, DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES INC. ----------

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 225 de fecha 29 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 1238225 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES, INC. BAJO LA DENOMINACIÓN **"HEMIFUMARATO DE TENOFOVIR ALAFENAMIDA"**. -------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"HEMIFUMARATO DE TENOFOVIR ALAFENAMIDA"**, Nº 1238225 de fecha 16 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0118

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO SIMILAR A INSULINA", EXPEDIENTE Nº 32240 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, SOLICITADA POR AMGEN FREMONT INC.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 19 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **32240/2001 DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, "ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO SIMILAR A INSULINA",** no se registra pago de las anualidades Nº 19 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **32240/2001 DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, "ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO SIMILAR A INSULINA"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 32240/2001----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 32240/2001 de fecha 20 de diciembre del 2001 **"ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO SIMILAR A INSULINA"**, solicitada por **AMGEN FREMONT INC**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0119

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMULACIONES FARMACEUTICAS LIQUIDAS DE PALONOSETRON", EXPEDIENTE Nº 01585 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2004, SOLICITADA POR HELSIN HEALTHCARE S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 17 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"*----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **01585/2004 DE 31 DE ENERO DEL 2004, "FORMULACIONES FARMACEUTICAS LIQUIDAS DE PALONOSETRON",** no se registra pago de las anualidades Nº 17 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **01585/2004 DE 31 DE ENERO DEL 2004, "FORMULACIONES FARMACEUTICAS LIQUIDAS DE PALONOSETRON"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 01585/2004----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 01585/2004 de fecha 31 de enero del 2004 **"FORMULACIONES FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS DE PALONOSETRON"**, solicitada por **HELSIN HEALTHCARE S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0120

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "METODO PARA TRATAR NAUSEAS Y VOMITOS POSTOPERATORIOS", EXPEDIENTE Nº 03757/2004 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2004, SOLICITADA POR HELSIN HEALTHCARE S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 15 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **03757/2004 DE 18 DE FEBRERO DEL 2004, "METODO PARA TRATAR NAUSEAS Y VOMITOS POSTOPERATORIOS",** no se registra pago de las anualidades Nº 15 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **03757/2004 DE 18 DE FEBRERO DEL 2004, "METODO PARA TRATAR NAUSEAS Y VOMITOS POSTOPERATORIOS"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 03757/2004----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 03757/2004 de fecha 18 de febrero del 2004 **"METODO PARA TRATAR NAUSEAS Y VOMITOS POSTOPERATORIOS"**, solicitada por **HELSIN HEALTHCARE S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0121

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE UN ANTAGONISTA OPIOIDE UTIL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR", EXPEDIENTE Nº 09822/2004 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2004, SOLICITADA POR EURO-CELTIQUE S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 16 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **09822/2004 DE 21 DE ABRIL DEL 2004, "COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE UN ANTAGONISTA OPIOIDE UTIL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR",** no se registra pago de las anualidades Nº 16 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **09822/2004 DE 21 DE ABRIL DEL 2004, "COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE UN ANTAGONISTA OPIOIDE UTIL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 09822/2004----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 09822/2004 de fecha 21 de abril del 2004 **"COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE UN ANTAGONISTA OPIOIDE UTIL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR"**, solicitada por **HELSIN EURO-CELTIQUE S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0122

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "MULTIPARTICULADOS EXTRUIDOS QUE PROVEEN UNA LIBERACIÓN CONTROLADA DE OXICODONA", EXPEDIENTE Nº 16798/2004 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2004, SOLICITADA POR EURO-CELTIQUE S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 16 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **16798/2004 DE 25 DE JUNIO DEL 2004, "MULTIPARTICULADOS EXTRUIDOS QUE PROVEEN UNA LIBERACIÓN CONTROLADA DE OXICODONA",** no se registra pago de las anualidades Nº 16 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **16798/2004 DE 25 DE JUNIO DEL 2004, "MULTIPARTICULADOS EXTRUIDOS QUE PROVEEN UNA LIBERACIÓN CONTROLADA DE OXICODONA"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 16798/2004----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 16798/2004 de fecha 25 de junio del 2004 **"MULTIPARTICULADOS EXTRUIDOS QUE PROVEEN UNA LIBERACIÓN CONTROLADA DE OXICODONA"**, solicitada por **EURO-CELTIQUE S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0123

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "SOLVATO ACETÓNICO DEL DIMETOXI DOCETAXEL Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN", EXPEDIENTE Nº 26012/2004 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, SOLICITADA POR AVENTIS PHARMA S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(...) *También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 19 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **26012/2004 DE 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, "SOLVATO ACETÓNICO DEL DIMETOXI DOCETAXEL Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN",** no se registra pago de las anualidades Nº 19 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **26012/2004 DE 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, "SOLVATO ACETÓNICO DEL DIMETOXI DOCETAXEL Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 26012/2004----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 26012/2004 de fecha 20 de septiembre del 2004 **"SOLVATO ACETÓNICO DEL DIMETOXI DOCETAXEL Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN"**, solicitada por **AVENTIS PHARMA S.A**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0124

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ANTICUERPOS ANTIL-12,EPITOPOS,COMPOSICIONES, METODOS DE PREPARACIÓN Y USOS", EXPEDIENTE Nº 39343 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR CENTOCOR INC..----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 14 a 19 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **39343/2005 DE 21 DE DICIEMBRE DEL 2005, "ANTICUERPOS ANTIL-12,EPITOPOS,COMPOSICIONES, METODOS DE PREPARACIÓN Y USOS",** no se registra pago de las anualidades Nº 14 a 19 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **39343/2005 DE 21 DE DICIEMBRE DEL 2005, "ANTICUERPOS ANTIL-12,EPITOPOS,COMPOSICIONES, METODOS DE PREPARACIÓN Y USOS"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 39343/2005----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 39343 de fecha 21 de diciembre del 2005 **"ANTICUERPOS ANTIL-12,EPITOPOS,COMPOSICIONES, METODOS DE PREPARACIÓN Y USOS"**, solicitada por **CENTOCOR INC.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0125

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "CONSTRUCTOS DE ÁCIDO NUCLEICO Y MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPOSICIONES DE ACEITE DE SEMILLAS ALTERADAS", EXPEDIENTE Nº 03526/2007 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2007, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LCC.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 16 a 18 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **03526/2007 DE 13 DE FEBRERO DEL 2007, "CONSTRUCTOS DE ÁCIDO NUCLEICO Y MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPOSICIONES DE ACEITE DE SEMILLAS ALTERADAS",** no se registra pago de las anualidades Nº 16 a 18 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud **Nº 03526/2007 DE 13 DE FEBRERO DEL 2007, "CONSTRUCTOS DE ÁCIDO NUCLEICO Y MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPOSICIONES DE ACEITE DE SEMILLAS ALTERADAS"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 3526/2007.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 03526/2007 de fecha 13 de febrero del 2007 **"CONSTRUCTOS DE ÁCIDO NUCLEICO Y MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPOSICIONES DE ACEITE DE SEMILLAS ALTERADAS"**, solicitada por **MONSANTO TECHNOLOGY LCC .** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0126

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ESTABILIZADAS QUE COMPRENDEN FESOTERODINA", EXPEDIENTE Nº 17460/2007 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2007, SOLICITADA POR SCHWARZ PHARMA AG..----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo de 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 16 a 18 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **17460/2007 DE 07 DE JUNIO 2007, "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ESTABILIZADAS QUE COMPRENDEN FESOTERODINA",** no se registra pago de las anualidades Nº 16 a 18 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **17460/2007 DE 13 DE FEBRERO DEL 2007, "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ESTABILIZADAS QUE COMPRENDEN FESOTERODINA"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 17460/2007.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 17460/2007 de fecha 07 de junio del 2007 **"COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ESTABILIZADAS QUE COMPRENDEN FESOTERODINA"**, solicitada por **SCHWARZ PHARMA AG.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0127

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "PÉPTIDOS MIMÉTICOS DE SMAC ÚTILES COMO INHIBIDORES DE IAP", EXPEDIENTE Nº 24811/2007 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2007, SOLICITADA POR NOVARTIS AG..----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo de 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 11 a 18 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **24811/2007 DE 01 DE AGOSTO 2007, "PÉPTIDOS MIMÉTICOS DE SMAC ÚTILES COMO INHIBIDORES DE IAP",** no se registra pago de las anualidades Nº 11 a 18 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **24811/2007 DE 01 DE AGOSTO 2007, "PÉPTIDOS MIMÉTICOS DE SMAC ÚTILES COMO INHIBIDORES DE IAP"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 24811/2007.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 24811/2007 de fecha 01 de agosto del 2007 **"PÉPTIDOS MIMÉTICOS DE SMAC ÚTILES COMO INHIBIDORES DE IAP"**, solicitada por **NOVARTIS AG.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0128

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO Y COMPOSICIONES PRODUCIDAS A PARTIR DEL MISMO", EXPEDIENTE Nº 33424/2007 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2007, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LCC.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(...) *También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 14 a 17 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **33424/2007 DE 03 DE OCTUBRE DEL 2007, "MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO Y COMPOSICIONES PRODUCIDAS A PARTIR DEL MISMO",** no se registra pago de las anualidades Nº 14 a 17 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **33424/2007 DE 03 DE OCTUBRE DEL 2007, "MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO Y COMPOSICIONES PRODUCIDAS A PARTIR DEL MISMO"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 33424/2007.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 33424/2007 de fecha 03 de octubre del 2007 **"MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO Y COMPOSICIONES PRODUCIDAS A PARTIR DEL MISMO"**, solicitada por **MONSANTO TECHNOLOGY LCC.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0129

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ANTICAN", EXPEDIENTE Nº 43919/2013 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR HERNAN SAGUIER ANTEBI.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 6 a 11 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **43919/2013 DE 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, "ANTICAN",** no se registra pago de las anualidades Nº 6 a 11 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **43919/2013 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, "ANTICAN"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 43919/2013.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 43919/2013 de fecha 29 de septiembre del 2013 **"ANTICAN"**, solicitada por **HERNAN SAGUIER ANTEBI.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0130

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 209 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 02957/2022, SOLICITADO POR SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A.,** contra la Resolución Nº 209 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de **SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 209 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 27 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 02 de junio de 2023, el representante convencional de **SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de abril de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2110559 Denominación CERESIT Clase 1 Registro 527750 Titular Henkel Ag & Co Kgaa (DE). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, en primer lugar, mi titular ha solicitado una limitación de los productos en fecha 01/6/23, bajo Acta No. 23/40938, en el cual el examinador puede notar la diferencia entre los productos que cubre la marca antecedente y la de mi cliente, puesto que la marca solicitada pro mi mandante se enfoca principalmente en; Hidrófugos (Productos-) para obras de albañilería, excepto pinturas; Revestimientos hidrófugos (químicos, que no sean pinturas) para albañilería comprendidos en la clase 1 (UNO). Mientras que la marca CERESIT, Registro Nº 527.750 cubre los siguientes productos: Todos los artículos de la clase 1, comprendiéndose entre ellos productos químicos destinados a la industria de construcción.../...Por lo que se puede percatar que; la marca de mi comitente se enfoca en un producto específico que sería el HIDROFUGOS; teniendo así en cuenta la limitación de productos presentada, podemos decir que la solicitud d mi principal y la marca base antecedente no pueden ser consideradas como similares, ya que la solicitud de mi titular cubre un producto específico, por lo que no causaría confusión (...)"*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0130

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 209 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 02957/2022, SOLICITADO POR SAINT GOBAIN ARGENTINA 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. ----------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"CERESIT"** y la solicitud de registro de la marca **"CERESITA"**, se evidencia que la solicitante reproduce las 7 letras que posee la registrada, siendo así idéntica a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: —----------

CERESITA (marca solicitante), y
CERESIT (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca **"CERESITA"** pretende obtener la cobertura para productos de la clase 01, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Hidrófugos (Productos -) para obras de albañilería, excepto pinturas; Revestimientos hidrófugos [químicos, que no sean pinturas] para albañilería comprendidos en la clase 1 (UNO)...."*. Por su parte, la marca base de rechazo **"CERESIT"** tiene registrada la cobertura de *"Todos los articulos de la clase 1, comprendiendose entre ellos productos quimicos destinados a la industria de construcción,adhesivos destinados la construcción, aditivos para la protección contra la helada destinados a la industria de construcción"*.----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca **"CERESITA"** no podrá coexistir con la marca antecedente **"CERESIT"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus productos. ----------

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

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

Resolución N° 0130

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 209 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 02957/2022, SOLICITADO POR SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A.----------

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 6º y 2º inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde *confirmar la Resolución* apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 209 de fecha 23 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CERESITA",** clase 01, Expediente **N° 02957/2022,** solicitada a nombre de **SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A.**-

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0131

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BANHO A BANHO FRESH ICE", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 328163 ----------

Asunción, 27 MAR 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 19 de marzo de 2025., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.----------

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

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca **"BANHO A BANHO FRESH ICE", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 328163**, solicitada a nombre de **Johnson & Johnson**, y dar continuidad a su tramitación. ----------

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

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca **"BANHO A BANHO FRESH ICE", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 328163**, solicitada a nombre de **Johnson & Johnson**,----------

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ----------

3) NOTIFIQUESE por cédula. ----------

Abg. Silvia Cabañas Ojeda
Directora General
Dirección General de Innovación y Desarrollo Empresarial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0132

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANLEY'S ", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 9610724. ----------

Asunción, 31 MAR 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 21 de marzo de 2025., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.----------

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

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "MANLEY´S", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 9610724, solicitada a nombre de **NIZA S.A.**, y dar continuidad a su tramitación. ----------

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

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "MANLEY´S", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 9610724, solicitada a nombre de **NIZA S.A.**,----------

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ----------

3) NOTIFIQUESE por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0133

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVANTA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 00660/2016 A NOMBRE DE CARAVAN INGREDIENTS, INC.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARAVAN INGREDIENTS, INC. en contra de la Resolución N° 834 de fecha 15 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de MYCOSKIE, LLC e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 834 de fecha 15 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 28 de agosto de 2018, el representante convencional de CARAVAN INGREDIENTS, INC. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de febrero de 2019.----------

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 AVANTE, registrada con el número 389967 en fecha 09 de diciembre de 2013 a favor de SUMITOMO CHEMICAL CO; LTDA; 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; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CARAVAN INGREDIENTS, INC. y manifiesta: *"(...) Ain querer ahondar más en más consideraciones, paso a manifestar que el registro de la marca AVANTE, Registro N° 389967 base de rechazo de la solicitud que nos ocupa ya se encuentra vencido desde fecha 21 de agosto de 2022 y no fue renovado.../... En vista de lo precedentemente expuesto, respetuosamente solicito a la Señora Directora revocar la resolución N° 834/2017(...).*----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 389967 de la marca "AVANTE" a nombre de SUMITOMO CHEMICAL C.,. venció el 21 de agosto de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)"*.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0133

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVANTA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 00660/2016 A NOMBRE DE CARAVAN INGREDIENTS, INC.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "AVANTA", solicitada por CARAVAN INGREDIENTS, INC. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 834 de fecha 15 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"AVANTA"**, clase 01, Expediente **N° 00660/2016,** solicitada a nombre de **CARAVAN INGREDIENTS, INC.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0134

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1073 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2012 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E EMBASSY SUITES BY HILTON Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 08695/2011, SOLICITADA POR HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED** contra la Resolución N° 1073 de fecha 17 de octubre de 2012, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de **HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1073 de fecha 17 de octubre de 2012, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 06 de diciembre de 2021, el representante convencional de **HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca E EMBASSY SUITES, registrada con el número 339459 en fecha 29 de octubre de 2010 a favor de HLT DOMESTIC IP LLC.; 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; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Cabe destacar a la Señora Directora que mi mandante HLT INTERNATIONAL IP LLC y la firma HLT DOMESTIC IP LLC son empresas relacionadas, por lo tanto, la solicitud de registro de mi mandante no presenta ningún perjuicio alguno para el propietario del registro base de rechazo.../... Así también cabe resaltar que no se opondrán al mismo.*----------

Continúa el apelante: *"vengo a formular manifestación por hechos nuevos-escrito complementario de expresión de agravios.../... En este caso el hecho nuevo que mi mandante reclama es que la marca base de rechazo EMBASSY SUITES con Registro N° 339459 renovada bajo el N°! 594179, fue transferida a favor de mi mandante HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED.../... Elevo consideración de la Señora Directora General de la Propiedad Industrial, que el citado antecedente ya no puede ser considerado como tal en razón a que la marca EMBASSY SUITES ahora se encuentran a nombre del mismo titular.../... Ruego a la Señora Directora dicte prosecución de trámites de la marca de mi mandante.*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0134

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1073 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2012 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E EMBASSY SUITES BY HILTON Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 08695/2011, SOLICITADA POR HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED.----------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED. es titular tanto de la marca base de rechazo como de la marca solicitada. ----------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones *EMBASSY SUITES* (marca antecedente, base del rechazo) y *E EMBASSY SUITES BY HILTON* Y ETIQUETA (solicitud en cuestión) pertenecen al mismo titular, y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe perjuicio para su propietario.----------

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1073 de fecha 17 de octubre de 2012 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"E EMBASSY SUITES BY HILTON Y ETIQUETA"**, clase 43, Acta N° 08695/2011, solicitada a nombre de **HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0135

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 120128 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 87041/2023 SOLICITADA POR JORGE ALBERTO DENIS.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca **"MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA"**, Acta N° 87041/2023, clase 30, solicitada por **JORGE ALBERTO DENIS.** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2023 se presenta JORGE ALBERTO DENIS. y solicita el registro de la marca "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 30. ----------

Que, en fecha 19 de noviembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 120128 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA", Acta N° 87041/2023, clase 30, solicitada por JORGE ALBERTO DENIS, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 120128 de fecha 19 de noviembre de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, 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 ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: *"art. 2: inc. a) "(...) aquellos signos que pueden inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia de los productos o servicios"*----------

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

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

Resolución N° 0135

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 120128 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 87041/2023 SOLICITADA POR JORGE ALBERTO DENIS.----------

Que, la solicitud de registro analizada "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ", conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, no puede ser objeto de apropiación pues la palabra *"Miel de Abejas"* es genérica y de uso común en el mercado para referirse a la miel producida por abejas, por lo que no puede ser monopolizada por un solo solicitante. De la denominación solicitada también resaltan las palabras *"Cordillera del Ybytyruzú"* se trata de una ubicación geográfica específica, (situadas en los departamentos de Guairá y Caazapá de la República del Paraguay[2] y está constituida por una serie de serranías), lo que sugiere que la miel proviene de esa región.----------

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para constituirse en marca. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.----------

Que, esta Dirección General considera que la denominación "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. a y b) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección General considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 120128 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 120128 de fecha 19 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA",** clase 30, Acta N° 87041/2023, solicitada a nombre de **JORGE ALBERTO DENIS.**----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA",** clase 30, Acta N° 87041/2023, solicitada a nombre de JORGE ALBERTO DENIS.----------

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

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_Ybytyruzú

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0135

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 120128 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 87041/2023 SOLICITADA POR JORGE ALBERTO DENIS.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta N° 87041/2023, solicitada a nombre de JORGE ALBERTO DENIS----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0136

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 120129 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 87052/2023 SOLICITADA POR JORGE ALBERTO DENIS.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca **"MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA"**, Acta N° 87052/2023, clase 35, solicitada por **JORGE ALBERTO DENIS.** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2023 se presenta JORGE ALBERTO DENIS. y solicita el registro de la marca "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35. ----------

Que, en fecha 19 de noviembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 120129 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA", Acta N° 87052/2023, clase 35, solicitada por JORGE ALBERTO DENIS., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 120129 de fecha 19 de noviembre de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, 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 ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: *"art. 2: inc. a) "(...) aquellos signos que pueden inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia de los productos o servicios"*----------

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

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

Resolución N° 0136

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 120129 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 87052/2023 SOLICITADA POR JORGE ALBERTO DENIS.----------

Que, la solicitud de registro analizada "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ", conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, no puede ser objeto de apropiación pues la palabra *"Miel de Abejas"* es genérica y de uso común en el mercado para referirse a la miel producida por abejas, por lo que no puede ser monopolizada por un solo solicitante. De la denominación solicitada también resaltan las palabras *"Cordillera del Ybytyruzú"* se trata de una ubicación geográfica específica, (situadas en los departamentos de Guairá y Caazapá de la República del Paraguay[2] y está constituida por una serie de serranías), lo que sugiere que la miel proviene de esa región.----------

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para constituirse en marca. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.----------

Que, esta Dirección General considera que la denominación "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. a y b) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección General considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 120129 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 120129 de fecha 19 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA",** clase 35, Acta N° 87052/2023, solicitada a nombre de **JORGE ALBERTO DENIS.**----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA",** clase 35, Acta N° 87052/2023, solicitada a nombre de JORGE ALBERTO DENIS.----------

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

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_Ybytyruzú

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0136

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 120129 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 87052/2023 SOLICITADA POR JORGE ALBERTO DENIS.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° 87052/2023, solicitada a nombre de JORGE ALBERTO DENIS----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0137

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 123639 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 88538/2023 SOLICITADA POR CELSO MELLO DE FREITAS.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca **"RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA"**, Acta N° 88538/2023, clase 35, solicitada por **CELSO MELLO DE FREITAS.** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2023 se presenta CELSO MELLO DE FREITAS. y solicita el registro de la marca "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35. ----------

Que, en fecha 06 de febrero de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 123639 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", Acta N° 88538/2023, clase 35, solicitada por CELSO MELLO DE FREITAS, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 123639 de fecha 06 de febrero de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 35 tales como: *"consultoría en recursos humanos; servicios de asesoramiento en dirección de empresas; servicios de asistencia en dirección de negocios, de consultoría en organizacion y direccion de negocios; servicios de expertos en eficiencia empresarial, publicidad y administración comercial".*----------

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 ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

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

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

Resolución N° 0137

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 123639 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 88538/2023 SOLICITADA POR CELSO MELLO DE FREITAS.----------

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos 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*".----------

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motivo por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con el signo presentado. ----------

Que, tras analizar la solicitud "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", concluimos que "RH" es un término genérico ampliamente utilizado para referirse a "Recursos Humanos". Además, "Empresa & Personas" es una frase descriptiva comúnmente asociada con los negocios y la gestión de personal. La inclusión de "etiqueta" es irrelevante, ya que no aporta novedad ni originalidad a la solicitud.----------

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación **"RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA",** de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la combinación de estas palabras (RH- EMPRESA - PERSONAS) podría percibirse como un intento de describir el uso o la categoría de los servicios en lugar de ser un término único y distintivo.----------

Por lo tanto, el nombre describe el propósito del servicio en lugar de diferenciarlo. En otras palabras, la denominación "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "RHEMPRESA & PERSONAS"- para servicios relacionados precisamente para *"consultoría en recursos humanos; servicios de asesoramiento en dirección de empresas; servicios de asistencia en dirección de negocios, de consultoría en organización y dirección de negocios; servicios de expertos en eficiencia empresarial, publicidad y administración comercial"*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir sus servicio de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.----------

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" *son irregistrables*; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios.----------

Que, esta Dirección General considera que la denominación "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0137

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 123639 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 88538/2023 SOLICITADA POR CELSO MELLO DE FREITAS.----------

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 123639 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 123639 de fecha 06 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA",** clase 35, Acta N° 88538/2023, solicitada a nombre de **CELSO MELLO DE FREITAS.**----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA",** clase 35, Acta N° 88538/2023, solicitada a nombre de CELSO MELLO DE FREITAS.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA",** clase 35, Acta N° 88538/2023, solicitada a nombre de CELSO MELLO DE FREITAS.----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0138

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 968 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "VITAMALT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101079/2018, A NOMBRE DE ROYAL UNIBREW A/S.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ROYAL UNIBREW A/S** en contra de la Resolución Nº 968 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de agosto de 2021 se presenta la representante convencional de **ROYAL UNIBREW A/S** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 968 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 22 de setiembre de 2021, la representante convencional de **ROYAL UNIBREW A/S** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de octubre de 2021.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, la solicitud de registro de la marca VITAMALT ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1728138 Denominación VITAMULT Clase 5 Registro 449276 Titular Genfar S.A (CO). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la solicitud presentada por mi mandante se limita exclusivamente a un producto específico, el que da identidad conceptual única a la denominación VITAMALT, la cual denota la idea de MALTEADAS VITAMÍNICAS, otra marcada diferencia con la marca antecedente.../... Por otra parte, destacamos que mi mandante posee derechos sobre la denominación "VITAMALT" en otros países y goza de notoriedad, por lo que no se puede desconocer su derecho.../... A todo esto, sumamos que el hecho de que el titular de la marca indicada como obstáculo para otorgar el registro de la solicitud presentada por mi mandante NO ha presentado oposición por no sentirse agraviado por la denominación pretendida por mi representada, además, debemos recordar que para los productos de la clase 05, el criterio es más flexible.../... Muestra de esto es que existen varias marcas registradas que utilizan el elemento VITA en su denominación que coexisten pacíficamente en el mercado, por lo que resultaría injusto negar el registro solicitado. (...).*----------

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

Abg. Claudia Pamela Crist...
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industr...
Dirección Nacional de Propiedad Intelec...

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0138

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 968 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "VITAMALT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101079/2018, A NOMBRE DE ROYAL UNIBREW A/S.----------

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. Es así que realizando el análisis en el campo ortográfico y fonético, se verifica que tanto la solicitante **"VITAMALT"** y la marca antecedente **"VITAMULT"**, comparten la raíz **"VITA"**, lo cual deviene irrelevante al ser el término de uso común, ya que existen otras marcas registradas en la misma clase y que cuentan con el mismo elemento. Esto se pudo constatar, mediante la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución que arroja el siguiente resultado: "**VITAKRAFT** clase 05, Registro N° 500250 a nombre de Vitakraft Pet Care Gmbh & Co. Kg. para: *"Todos" los productos de la clase;* **VITALUX,** clase 05, Registro N° 585312 a nombre de ALCON INC. para:*"Vitaminas y minerales, productos dietéticos, comprendidos en la clase 5";* **VITAGALEN,** clase 05, Registro N° 585718 a nombre de LABORATORIOS GALENO S.A para: *"Todos" los productos de la clase;* **VITADUAL,** clase 05, Registro N° 573373 a nombre de Promepar S.A para: *"Todos" los productos de la clase;* extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal se podría pretender utilizar con exclusividad un vocablo que ya coexiste previamente. ----------

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

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

Que, por otra parte, en el caso de autos corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, la diferencia entre las desinencias (MALT/MULT) dirigen al consumidor hacia conceptos completamente distintos. Es así que, "MALT" hace referencia a la "malta" ingrediente esencial en la fabricación de cervezas y refrescos u otros productos alimenticios, en cambio "MULT" podría hacer alusión a "multifuncional" o "multivitamínico". En efecto, realizando una investigación más adentrada, encontramos que **"VITAMALT"** es una marca de

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

Resolución N° 0138

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 968 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "VITAMALT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101079/2018, A NOMBRE DE ROYAL UNIBREW A/S.----------

bebidas de malta sin alcohol producidas por la empresa Royal Unibrew con sede en Dinamarca[1], mientras que Genfar S.A, titular de la marca antecedente "VITAMULT" está asociada principalmente a productos farmacéuticos y suplementos[2].Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud conceptual.----------

En ese orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo **"VITAMULT"** posee la cobertura de todos los **productos** de la **clase 05** del nomenclador internacional, mientras que la marca en trámite de registro **"VITAMALT"** solicita en la **misma clase** la siguiente cobertura:*"Bebidas y bebidas malteadas para uso médico, bebidas medicinales, bebidas dietéticas para uso médico, preparados vitamínicos y bebidas"*. Vemos así que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección y en ese sentido, en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable distinción en cuanto a las coberturas y los posibles puntos de comercialización de las marcas en pugna, por ende, al no poseer una conexión competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas marcas. Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud conceptual, y por ende, la confusión entre ambas está descartada.----------

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección 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 las resoluciones recurridas. --------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 968 de fecha 07 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITAMALT"**, clase 05, Expediente **N° 101079/2018,** solicitada a nombre de **ROYAL UNIBREW A/S.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

[1] https://www.vitamalt.com/esp/informacion
[2] https://www.genfar.com/acerca-de-nosotros

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N°_____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 968 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "VITAMALT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101079/2018, A NOMBRE DE ROYAL UNIBREW A/S.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0139

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 198 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EDUCAR ES CUIDAR", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 113853/2021, A NOMBRE DE COOPERATIVA UNIVERSITARIA LIMITADA.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **COOPERATIVA UNIVERSITARIA LIMITADA** en contra de la Resolución N° 198 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de marzo de 2023 se presenta la representante convencional de **COOPERATIVA UNIVERSITARIA LIMITADA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 198 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 12 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 22 de junio de 2023, el representante convencional de **COOPERATIVA UNIVERSITARIA LIMITADA** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de julio de 2023. ----------

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 2013-1349539 Denominación EDU CARE Clase 41 Registro 403429 Titular Ma. Julia Rodriguez y Alvaro M. Muñoz (PY), 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 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: *"(...) se entiende que EDUCAR ES CUIDAR será utilizada exclusivamente para el área de cooperativas, dejando por tierra la posibilidad que ambas marcas puedan ocasionar confusión tomando en cuenta el ámbito en que ambas marcas se desenvuelven .../... Es muy importante destacar que la solicitud de registro de mi mandante posee una etiqueta distintiva, que le otorga mayor especialidad y novedad por sobre la marca base del rechazo (...)".*----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 403429 de la marca "EDU CARE", Clase 41 a nombre de Ma. Julia Rodriguez Y Alvaro M. Muñoz, venció el 10 de setiembre de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0139

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 198 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EDUCAR ES CUIDAR", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 113853/2021, A NOMBRE DE COOPERATIVA UNIVERSITARIA LIMITADA.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 198 de fecha 23 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"EDUCAR ES CUIDAR"**, clase 41, Expediente **N° 113853/2021,** solicitada a nombre de **COOPERATIVA UNIVERSITARIA LIMITADA.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE . ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0140

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.998 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ETIQUETAS PARAGUAYAS Y ETIQUETAS", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 41495/2020, SOLICITADA POR ETIQUETAS PARAGUAYAS SACI. ----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ETIQUETAS PARAGUAYAS SACI,** contra la Resolución N° 1.998 de fecha 17 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2021 se presenta la representante convencional de **ETIQUETAS PARAGUAYAS SACI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.998 de fecha 17 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 06 de abril de 2022, el representante convencional de **ETIQUETAS PARAGUAYAS SACI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta:*"(...)En primer lugar, ETIQUETAS PARAGUAYAS es una marca que se encuentra en uso en el mercado local hace más de 20 años, con amplia trayectoria en el rubro de la industria gráfica y flexografía y por tanto protegida como nombre comercial de conformidad al Art. 72 de la ley de marcas. Cabe destacar que la presente solicitud no ha recibido oposición alguna, lo que demuestra que ningún competidor se ha sentido afectado en sus derechos y como obvia conclusión, no existe obstáculo para el otorgamiento del presente registro.../... podemos afirmar que efectivamente, la relación entre el signo y el servicio le otorga calidad de registrable como aparece en innumerables marcas de servicios incluyendo un término evocativo. Finalmente, la solicitud se trata de ua marca mixta, es decir una denominación acompañada de un logo que le otorga mayor originalidad y distintividad, requisitos esenciales a la hora de conceder una marca(...)".*----------

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

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

Resolución N° 0140

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.998 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ETIQUETAS PARAGUAYAS Y ETIQUETAS", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 41495/2020, SOLICITADA POR ETIQUETAS PARAGUAYAS SACI. ----------

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 40, específicamente: *"Servicios de fabricación e impresión de etiquetas."* En ese sentido, la denominación **"ETIQUETAS PARAGUAYAS Y ETIQUETAS"**, se encuentra conformada por dos vocablos "ETIQUETAS" y "PARAGUAYAS". Siendo "ETIQUETAS" una palabra que en singular se entiende como: *"Pieza de papel, cartón u otro material semejante, generalmente rectangular, que se coloca en un objeto o en una mercancía para identificación, valoración, clasificación"*[1], término directamente relacionado con los servicios señalados en la cobertura. Por otra parte, la palabra "PARAGUAYA" indica su origen o pertenencia al Paraguay[2], es un adjetivo de uso frecuente para productos o servicios provenientes de nuestro país, por lo que este elemento no aporta la originalidad y novedad necesaria para que la denominación se diferencie de otras marcas del mercado. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, se encuentran cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica y puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2., no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva.----------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta que viene acompañada de una etiqueta, que tampoco evita su exclusión de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene un círculo de color celeste que contiene una línea ondulada de color blanco y un segmento de color verde, sumado al hecho de que las palabras "etiquetas" "paraguayas", es la parte más fuerte del signo pretendido. ----------



Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que tanto la denominación y etiqueta pretendidas por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros

[1] https://dle.rae.es/etiqueta
[2] https://dle.rae.es/paraguayo

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

Resolución N° 0140

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.998 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ETIQUETAS PARAGUAYAS Y ETIQUETAS", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 41495/2020, SOLICITADA POR ETIQUETAS PARAGUAYAS SACI. ----------

competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.998 de fecha 17 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ETIQUETAS PARAGUAYAS Y ETIQUETAS"**, Clase 40, Expediente Nº **41495/2020**, solicitada a nombre de **ETIQUETAS PARAGUAYAS SACI.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0141

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111779 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92132/2022 SOLICITADA POR JONAS RICARDO.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca **"EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA"**, Acta N° 92132/2022, clasE 35, solicitada por **JONAS RICARDO,** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 se presenta JONAS RICARDO y solicita el registro de la marca "EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA", para amparar servicios de la de la clase 35.----------

Que, en fecha 11 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 111779 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA", Acta N° 92132/2022, clase 35, solicitada por JONAS RICARDO, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 111779 de fecha 11 de enero de 2024 , favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, 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, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, 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 o no posibilidad de confusión entre ellos. ----------

Que, realizando el cotejo entre EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA (solicitante) y EAGLE S.R.L. (marca antecedente) a nivel ortográfico, fonético y conceptual se advierte que presentan claras semejanzas. Encontramos que en el cotejo fonético no son muy distinguibles, pues la parte preponderante y objeto de análisis es el conjunto de cada marca en cuestión, y se observa que la impresión que dejan los vocablos provocan una notable similitud. El hecho de agregar un logotipo a la denominación no la aleja de la confusión, pues no aporta novedad ni originalidad. Por lo tanto, de la similitud ortográfica deriva la identidad fonética y también conceptual pues ambas evocan y representan la misma idea. ----------

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0141

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111779 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92132/2022 SOLICITADA POR JONAS RICARDO.----------

EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA	(marca solicitada)
EAGLE S.R.L.	(marca antecedente)

Que, además de las extremas semejanzas detectadas en el aspecto denominativo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. Al respecto, la marca antecedente, **"EAGLE S.R.L."** se encuentra registrada para *"Distinguir los servicios de importación y exportación y comercialización de mercadería en general, servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial e industrial"* como así también la marca **"EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA"** fue solicitada para cubrir *"Importación, exportación, comercialización y venta de soldadores eléctricos y sus accesorios."*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que la registrada abarca los mismos servicios que comparten la marca analizada. En ese sentido, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios de la clase 35, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender el solicitante registrar la marca **"EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA"** en la misma clase 35. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud ortográfica y fonética.----------

Que, según el Art. 1 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, son marcas todos los signos que sirven para distinguir productos o servicios. A su vez, el inc. f) del Art. 2 dispone que no podrán registrarse como marcas los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; y, en el mismo sentido, el Art. 6 del mismo cuerpo legal citado, autoriza a esta dependencia, precautelando el interés público, a denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada o solicitada con anterioridad por un tercero. ----------

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA, en la forma en que ha sido presentada, es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada con anterioridad **EAGLE S.R.L.**, Reg. N° 496382, clase 35 a favor de Eagle S.r.l..----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 111779 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 111779 de fecha 11 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"EAGLE BEST**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0141

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111779 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92132/2022 SOLICITADA POR JONAS RICARDO.----------

QUALITY Y ETIQUETA", clasE 35, Acta N° 92132/2022, solicitada a nombre de JONAS RICARDO.----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA",** clase 35, Acta N° 92132/2022, solicitada a nombre de JONAS RICARDO.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA",** clase 35, Acta N° 92132/2022, solicitada a nombre de JONAS RICARDO----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE.----------**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0142

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1555 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VFC Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 38133/2016 A NOMBRE DE ARSENAL SPORTS S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ARSENAL SPORTS S.A. en contra de la Resolución N° 1555 de fecha 31 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de ARSENAL SPORTS S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1555 de fecha 31 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 15 de febrero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 25 de mayo de 2019, el representante convencional de ARSENAL SPORTS S.A. expresó agravios; en fecha 06 de enero de 2020 el representante convencional de V.F. CORPORATION contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 28 de mayo de 2020.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, analizando las marcas "VFC" (marca solicitada) vs. "VF' (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada.../... La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente, por lo que no cabe duda alguna de que la distinción entre las mismas es nula.../... Por lo tanto. estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... POr todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente por así corresponder en derecho"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ARSENAL SPORTS S.A. y manifiesta: *...(..)..." El a-quo incurre en sendos errores en la apreciación ya existen varios titulares con la denominación VF que coexisten sin causar riesgo de confusión con el público consumidor.../... No se ha tomado en cuenta que la marca oponente fue solicitada para la clase 35 que cubren los servicios de prendas de vestir, accesorios de vestir, equipaje y equipo de exteriores y la solicitante para la clase 28 productos como pistolas, ametralladoras y municiones de pvc para juegos de bromas../... Es más que evidente que no existe conexión alguna entre los productos de ropa y juguetes.../... Dada la coexistencia se demuestra que no existe razón alguna por la cual la solicitada no podrá también coexistir pacíficamente en el mercado con la marca oponente, tal como estas últimas lo vienen haciendo con las demás.../...Al realizar el cotejo siguiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, tenemos que las marcas poseen extremas diferencias.../... En primer término el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos se manifiesta acerca de la similitud fonética, gráfica y visual entre las marcas en pugna, lo cual escapa a la realidad.../... Ello es así ya que ambas marcas están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el oponente apropiarse de un elemento de uso común lo cual es inadmisible.../... Por lo tanto la marca solicitada posee suficiente grado de distinción y*

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

Resolución N° 0142

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1555 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VFC Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 38133/2016 A NOMBRE DE ARSENAL SPORTS S.A.----------

novedad frente a la registrada y las múltiples concedidas según la base de datos de la Dinapi.../... Sírvase por tanto la Señora Directora, oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1555/2018."----------

Que, contesta la expresión de agravios V.f. Corporation y, entre otros argumentos, expresa: *(..)" Solo existen tres marcas, aparte de la de mi mandante y otras de su propiedad, que ostentan como parte inicial las letras VF, pero las mismas de hecho son muy diferentes de las marcas de mi mandante, es por ello que la coexistencia pacífica entre ellas es posible.../... Además, la marca solicitada es también confundible con el nombre comercial de mi mandante, V.F. CORPORATION.../... La relación entre las clases y entre los productos registrados y servicios pedidos sí existe y es muy estrecha.../... Que la marca VF Y ETIQUETA de mi representada, goza de los caracteres de notoriedad y fama, por lo cual goza de una protección especial que le otorga el mencionado Convenio de París.../... El Inferior, con buen criterio, rechazó el registro de la marca VFC Y ETIQUETA por considerar que atentaba contra los derechos adquiridos por mi mandante y contra su nombre comercial./... Que mi representada pretende apropiarse de un elemento de uso común falta a la verdad, pues para que un elemento o palabra pueda ser considerado de uso común debe estar presente en al menos seis marcas registradas, todas de distintos propietarios, requisito que NO se da.../... A raíz de las enormes y notorias similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, se puede inferir que existe un elevado riesgo de confusión directa entre las marcas en pugna.../... En consecuencia, solicito al Señor Director dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 1555/2018.*----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **VFC Y ETIQUETA** (solicitada en clase 28) y la marca **VF** (registrada en clase 35).----------

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

Que, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la marca oponente se encuentra registrada y protege los siguientes servicios de la clase 35: *Servicios comerciales, tales como, la administración de compañías y operaciones de venta al detalle con relación a los campos de prendas de vestir, accesorios de vestir, equipaje y equipo de exteriores; gerenciamiento comercial y administración con relación a los campos de prendas de vestir, accesorios de vestir, equipaje y equipo de exteriores"* ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 28: *Exclusivamente pistolas, ametralladoras y municiones de pvc para juegos de bromas."*----------

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios, debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como *uniclase*, el cual se encuentra estipulado en el Art. 7° de la Ley de Marcas, y supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud

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

Resolución N° 0142

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1555 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VFC Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 38133/2016 A NOMBRE DE ARSENAL SPORTS S.A.----------

mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el tipo de público consumidor.----------

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual consumidor no caería en confusión, *al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios cotejados.* En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la venta, no se puede vincular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por el solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa.----------

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio de un producto, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con el diseño de un escudo con una línea en forma de cruz y en el interior de la misma se encuentra las siglas VFC a ser protegido, detrás del escudo se entrecruzan un par de espadas y sobre esta se encuentra un yelmo, mientras que la marca oponente cuenta con letras en negro de la marca registrada, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:----------

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

marca solicitada	marca registrada
	

Resolución N° 0142

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1555 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VFC Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 38133/2016 A NOMBRE DE ARSENAL SPORTS S.A.----------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1555 de fecha 31 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"VFC Y ETIQUETA", clase 28**, Expediente **N° 38133/2016,** solicitada a nombre de **ARSENAL SPORTS S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0143

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 27923/2020, SOLICITADO POR FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA** contra la Resolución N° 824 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 824 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 10 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de julio de 2022, el representante convencional de MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA. expresó agravios el apelante. En fecha 01 de noviembre de 2022, la representante convencional de la firma solicitante, FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH, presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 11 de diciembre de 2022 se llamó autos para resolver.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Analizando las marcas E-MEDICUS CONSULTA ON LINE (solicitada) vs MEDICUS (oponente), encontramos que las denominaciones en su estructura poseen disimilitudes que hacen posible la clara diferenciación entre las mismas.../... Del cotejo resaltamos que la marca solicitada cuenta con tres elementos, comenzando por el prefijo E- y luego los elementos CONSULTA ON LINE, los cuales implican un diferenciador importante considerando que la marca se debe analizar como un conjunto y no cada elemento por separado.../... Además de ello, analizándolas desde el plano visual, podemos notar que la marca solicitada es una marca mixta, por lo cual contiene una etiqueta, lo cual perpetuara en la mente del consumidor de manera tal evitar la confusión con otras marcas. aportando así distintividad y novedad.../... Es conveniente mencionar que el elemento común MEDICUS que comparten ambas marcas, significa MEDICO en latín, conforme lo indica la Real Academia Española.../... Por lo tanto, la marca base de opoesición es considerada una marca débil para la clase en pugna, no pudiendo reclamar total propiedad sobre dicho elemento.../... De conformidad a la Ley N° 1294/98 de Marcas es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."*----------

Que, manifiesta la apelante, MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTÍFICA en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Si bien la marca pedida se halla compuesta de varios elementos, evidentemente uno de ellos actúa de elemento principal y protagónico sobre el que se centra toda la atención del público, el cual sin lugar a dudas es el vocablo MEDICUS.../... La letra E-, colocada al inicio de un vocablo, hace directa alusión a la palabra ELECTRÓNICO, por lo puede ser considerada como una designación descriptiva .../... En la etiqueta pedida la palabra MEDICUS se ubica en un plano central y principal, destacándose por sobre los demás elementos y demostrando su carácter principal y preponderante .../... Según puede ser corroborado por la autoridad juzgadora en la base de datos*

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

Resolución N° 0143

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 27923/2020, SOLICITADO POR FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH.----------

de la Dinapi, NO existe en la clase 44 otra marca, aparte de la de mi mandante que ostente la palabra MEDICUS.../... Sin importar el hecho de que la marca cuyo registro se pide en estos autos vaya a ser prestada por un medio diferente al de la marca de mi mandante, resulta innegable que ambas comparten un mismo elemento, lo cual indefectiblemente causará un elevado riesgo de asociación indeseable, más aún considerando el hecho de que ambas operan en la misma clase.../... Por lo tanto, ruego a la Señora, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 824/2021".----------

Que, contesta la expresión de agravios FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH, y, entre otros argumentos, expresa: *"Cotejando las marcas se puede observar que la marca solicitada por nuestra parte es un conjunto de elementos, a diferencia de la marca base de oposición que cuenta con un solo elemento.../... Teniendo así ambas suficientes elementos distintivos que permitirán su coexistencia pacífica tanto desde el plano fonético y visual como el conceptual, además de ello, nuestra marca solicitada, es una marca mixta, cuenta con un logotipo que aporta distintividad de la misma en comparación a la del oponente.../... La marca E-MEDICUS CONSULTA ON LINE está constituida por un conjunto de elementos tanto nominativos como gráficos, los cuales se buscan proteger como un todo sin intenciones de apropiarse o utilizar marcas de terceros.../... El prefijo E podría ser considerado un elemento novedoso en nuestro país o región para la clase mencionada.../... La resolución tiene fundamentos acertados y lógicos, debido a que se ha demostrado suficientemente por medio de un análisis comparativo entre las marcas, que existen diferencias visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales, lo cual las hace disímiles a toda confusión.../... Por todo lo expuesto, solicito a la Señora Directora confirmar la Resolución N° 824/2021.*----------

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición **"MEDICUS"** y la solicitud de registro de la marca **"E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA"**, se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que "E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA" es casi idéntica a la base de oposición "EL E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la vocal "E" y las palabras CONSULTA ONLINE, que describe simplemente la naturaleza del servicio y no presenta ningún carácter distintivo. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
MEDICUS	(marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en

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

Resolución N° 0143

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 27923/2020, SOLICITADO POR FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH.----------

clases idénticas.----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 44. La marca solicitante, **"E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA",** solicitada para *"Servicios médicos por medios telemáticos. Consultas y atención médica vía medios telemáticos. Curaciones, cirugías, diagnósticos."*; y la marca base de oposición, **"MEDICUS"** se encuentra registrada *"Servicios relacionados con la prestación de servicios médicos."*----------

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA, como la solicitante FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH, brindan servicios similares, y la referencia directa al ámbito médico puede llevar al consumidor a interpretar que ambos signos están vinculados o pertenecen a la misma entidad, sin lugar a dudas, ello conduciría a la confusión.----------

Que, en tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Es decir, quien vea la marca solicitada "E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA", automáticamente la asociará con la marca registrada "MEDICUS", haciendo que el público consumidor considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*----------

En vista de lo anterior, la marca registrada perderá su capacidad diferenciadora, al ser expuestos ambos servicios en el mercado. Esta situación afectaría la competencia leal y perjudicaría tanto a las marcas como a los consumidores.----------

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

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0143

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 27923/2020, SOLICITADO POR FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH.----------

(524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim´s" (537)."[2] De ello se colige que es insostenible una coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base de oposición.----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca registrada MEDICUS, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de la cobertura de los servicios.----------

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 revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° N° 824 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA",** clase 44, Acta N° 27923/2020, solicitada a nombre de FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH.----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0144

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 476 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 95536/2019, SOLICITADO POR LOS CIPRESES S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **LOS CIPRESES S.A.** contra la Resolución N° 476 de fecha 19 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **LOS CIPRESES S.A.**. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 476 de fecha 19 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 05 de octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 29 de noviembre de 2021, el representante convencional de LOS CIPRESES S.A. expresó agravios el apelante. En fecha 07 de marzo de 2022, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 21 de marzo de 2022 se llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39 sobre la base del registro de la marca "ORIENTAL TRADING". clase 39. por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.../... Que, del cotejo entre ambos signos "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA" (solicitado) y "ORIENTAL TRADING" (registrado) nos damos cuenta de que existe un gran parecido en la denominación y la clase, por lo que existe gran riesgo de confusión entre ambas marcas.../... Por tanto, el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos resuelve declarar procedente y hacer lugar a la acción deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Pues la marca de la oponente, ORIENTAL TRADING, según puede ser corroborado por la autoridad en la base de datos de la Dinapi, no se encuentra registrada en la clase 39, sino en las clases 16, 35, 41 y 42, clases diferentes a la solicitada.../... No existe en la clase 39 marca alguna que ostente el término ORIENTAL.../... Lo cual demuestra la distintividad y originalidad de la marca ORIENTAL EXPRESS depositada por mi mandante .../... Mientras una posee al vocablo EXPRESS como elemento restante, la otra tiene como segundo elemento a la palabra TRADING, las cuales son notoriamente diferentes entre sí, sin ninguna letra en común.../... Otras marcas, concedidas a nombre de terceros y en la clase 35, clase de la oponente, también ostentan el término ORIENTAL.../... A más de las diferencias ortográficas y fonéticas, las marcas ORIENTAL EXPRESS / ORIENTAL TRADING son diferentes desde el plano figurativo".../... En efecto, las marcas ORIENTAL EXPRESS y ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA ya se encuentran registradas a favor de mi principal, ambas en la clase 43, según los Registros N° 510405 concedido en fecha 16 de Octubre de 2020, y 513546, concedido en fecha 09 de Diciembre de 2020, respectivamente .../... La existencia de las marcas ORIENTAL EXPRESS y ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA, demuestra que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre*

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

Resolución N° 0144

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 476 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 95536/2019, SOLICITADO POR LOS CIPRESES S.A.----------

ellas.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 476/2021".----------

Que, contesta la expresión de agravios GLORIA ELOISA DOS SANTOS JARA y, entre otros argumentos, expresa: *""(...) A fin de demostrar las similitudes mencionadas en la resolución debe considerarse en primer lugar que las marcas que nos ocupan: ORIENTAL TRADING/ ORIENTAL EXPRESS Y LOGOTIPO, como puede verse, la marca de la adversa es extremadamente similar con mi marca, la misma comparte de hecho la totalidad de las letras que la componen, encontrándose así incursa,.../... La inclusión de la palabra "EXPRESS" constituye una evidente artimaña, para intentar burlar la prohibición de la Ley.../... La palabra "EXPRESS" es en este caso una indicación del origen de los productos a ser distinguidos por la marca aquí solicitada cumpliendo por ello un papel secundario con respecto a ORIENTAL siendo este el elemento fundamental a ser reivindicado.../... Es importante recordar que las marcas no deben ser cotejadas de forma aislada, como menciona la adversa precedentemente, sino en su conjunto.../... Debe tener presente que a la hora de evaluar una eventual confundibilidad entre dos marcas se debe tener más en cuenta las semejanzas que las diferencias entre las msimas, siendo aquellas y no éstas son las que causan confusión.../... Debe así concluirse que los argumentos esgrimidos por el A-quo en la Resolución aquí impugnada son plenamente correctos, por lo que dicha resolución debe ser confirmada en todas sus partes.----------*

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición **"ORIENTAL TRADING"** y la solicitud de registro de la marca **"ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA"**, se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA" es casi idéntica a la base de rechazo "ORIENTAL TRADING", diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo del vocablo TRADING por EXPRESS. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
ORIENTAL TRADING	(marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en clases idénticas----------

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

Resolución N° 0144

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 476 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 95536/2019, SOLICITADO POR LOS CIPRESES S.A.----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39. La marca solicitante, **"ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA",** solicitada para *"Viajes, cruceros (viajes), información sobre viajes, reserva de viajes, turismo, transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de transporte y viajes, (...)"*; y la marca base de oposición, **"ORIENTAL TRADING "** se encuentra registrada *"Servicios de transporte, distribución y almacenamiento de mercancías."* ----------

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada GLORIA ELOÍSA DOS SANTOS JARA, como la solicitante LOS CIPRESES S.A., brindan servicios similares. Por consiguiente, estando el consumidor ante ambos signos, podrían interpretar que las mismas se encuentran vinculadas o pertenecen a la misma entidad y caerían en una incuestionable confusión.----------

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

Que, por otro lado, cabe destacar que los signos en pugna son de tipo denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca oponente ORIENTAL TRADING, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de la cobertura de los servicios.----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0144

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 476 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 95536/2019, SOLICITADO POR LOS CIPRESES S.A.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 476 de fecha 19 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA,** clase 39, Acta N° 95536/2019, solicitada a nombre de la firma LOS CIPRESES S.A..----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0145

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 465 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 95539/2019, SOLICITADO POR LOS CIPRESES S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **LOS CIPRESES S.A.** contra la Resolución N° 465 de fecha 19 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **LOS CIPRESES S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 465 de fecha 19 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 05 de octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 29 de noviembre de 2021, el representante convencional de LOS CIPRESES S.A. expresó agravios el apelante. En fecha 07 de marzo de 2022, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 21 de marzo de 2022 se llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ORIENTAL EXPRESS", solicitada para la clase 39 sobre la base del registro de la marca "ORIENTAL TRADING". clase 39. por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.../... Que, del cotejo entre ambos signos "ORIENTAL EXPRESS" (solicitado) y "ORIENTAL TRADING" (registrado) nos damos cuenta de que existe un gran parecido en la denominación y la clase, por lo que existe gran riesgo de confusión entre ambas marcas.../... Por tanto, el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos resuelve declarar procedente y hacer lugar a la acción deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Pues la marca de la oponente, ORIENTAL TRADING, según puede ser corroborado por la autoridad en la base de datos de la Dinapi, no se encuentra registrada en la clase 39, sino en las clases 16, 35, 41 y 42, clases diferentes a la solicitada.../... No existe en la clase 39 marca alguna que ostente el término ORIENTAL.../... Lo cual demuestra la distintividad y originalidad de la marca ORIENTAL EXPRESS depositada por mi mandante .../... Mientras una posee al vocablo EXPRESS como elemento restante, la otra tiene como segundo elemento a la palabra TRADING, las cuales son notoriamente diferentes entre sí, sin ninguna letra en común.../... Otras marcas, concedidas a nombre de terceros y en la clase 35, clase de la oponente, también ostentan el término ORIENTAL.../... A más de las diferencias ortográficas y fonéticas, las marcas ORIENTAL EXPRESS / ORIENTAL TRADING son diferentes desde el plano figurativo".../... En efecto, las marcas ORIENTAL EXPRESS y ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA ya se encuentran registradas a favor de mi principal, ambas en la clase 43, según los Registros N° 510405 concedido en fecha 16 de Octubre de 2020, y 513546, concedido en fecha 09 de Diciembre de 2020, respectivamente .../... La existencia de las marcas ORIENTAL EXPRESS y ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA, demuestra que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre*

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

Resolución N° 0145

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 465 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 95539/2019, SOLICITADO POR LOS CIPRESES S.A.----------

ellas.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 465/2021".----------

Que, contesta la expresión de agravios GLORIA ELOISA DOS SANTOS JARA y, entre otros argumentos, expresa: *""(...) A fin de demostrar las similitudes mencionadas en la resolución debe considerarse en primer lugar que las marcas que nos ocupan: ORIENTAL TRADING/ ORIENTAL EXPRESS, como puede verse, la marca de la adversa es extremadamente similar con mi marca, la misma comparte de hecho la totalidad de las letras que la componen, encontrándose así incursa,.../... La inclusión de la palabra "EXPRESS" constituye una evidente artimaña, para intentar burlar la prohibición de la Ley.../... La palabra "EXPRESS" es en este caso una indicación del origen de los productos a ser distinguidos por la marca aquí solicitada cumpliendo por ello un papel secundario con respecto a ORIENTAL siendo este el elemento fundamental a ser reivindicado.../... Es importante recordar que las marcas no deben ser cotejadas de forma aislada, como menciona la adversa precedentemente, sino en su conjunto.../... Debe tener presente que a la hora de evaluar una eventual confundibilidad entre dos marcas se debe tener más en cuenta las semejanzas que las diferencias entre las msimas, siendo aquellas y no éstas son las que causan confusión.../... Debe así concluirse que los argumentos esgrimidos por el A-quo en la Resolución aquí impugnada son plenamente correctos, por lo que dicha resolución debe ser confirmada en todas sus partes.*----------

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición **"ORIENTAL TRADING"** y la solicitud de registro de la marca **"ORIENTAL EXPRESS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que "ORIENTAL EXPRESS" es casi idéntica a la base de rechazo "ORIENTAL TRADING", diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo del vocablo TRADING por EXPRESS. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
ORIENTAL TRADING	(marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. El nivel de semejanzas es considerablemente elevado, en particular debido a que ambos se hallan clases idénticas..----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39. La marca solicitante, **"ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA"**, solicitada para *"Viajes, cruceros (viajes), información sobre viajes, reserva de viajes, turismo, transporte; embalaje y*

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

Resolución N° 0145

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 465 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 95539/2019, SOLICITADO POR LOS CIPRESES S.A.----------

almacenamiento de mercancías; organización de transporte y viajes, (...)"; y la marca base de oposición, **"ORIENTAL TRADING "** se encuentra registrada *"Servicios de transporte, distribución y almacenamiento de mercancías."* ----------

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada GLORIA ELOÍSA DOS SANTOS JARA, como la solicitante LOS CIPRESES S.A., brindan servicios similares. Por consiguiente, estando el consumidor ante ambos signos, podrían interpretar que las mismas se encuentran vinculadas o pertenecen a la misma entidad y caerían en una incuestionable confusión.----------

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

Que, por otro lado, cabe destacar que los signos en pugna son de tipo denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca ORIENTAL EXPRESS no podrá coexistir con la marca oponente ORIENTAL TRADING, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de la cobertura de los servicios.----------

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. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0145

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 465 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 95539/2019, SOLICITADO POR LOS CIPRESES S.A.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 465 de fecha 19 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ORIENTAL EXPRESS -,** clase 39, Acta N° 95539/2019, solicitada a nombre de la firma LOS CIPRESES S.A.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0146

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2144 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DOCTOR BERGER DO BRASIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104285/2021, A NOMBRE DE DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA ME.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA ME.** en contra de la Resolución N° 2144 de fecha 16 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA ME.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2144 de fecha 16 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 18 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 14 de agosto de 2023, el representante convencional de **DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA ME.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes 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. j)... los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas, sin el de sus herederos hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive, o cualquier signo que afectara, .- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Hemos conversado con el Sr. Jair Dos Santos referente al estado de su marca, y resulta que el mismo, es dueño de la empresa DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA. ME, empresa que registró la marca DOCTOR BERGER DO BRASIL en Brasil. DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA ME es titular de origen de la marca DOCTOR BERGER DO BRASIL, donde además debemos resaltar que la misma se trata de una persona jurídica. En ese sentido, en fecha 21/06/2023 hemos solicitado la TRANSFERENCIA DE LA SOLICITUD de la marca 21104285 "DOCTOR BERGER DO BRASIL" CLASE 5 a la empresa DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA. ME, para que la marca sea concedida a nombre del titular de origen (...)".* ----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección General considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la marca solicitante **"DOCTOR BERGER DO BRASIL"** se encuentra

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

Resolución N° 0146

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2144 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DOCTOR BERGER DO BRASIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104285/2021, A NOMBRE DE DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA ME.----------

actualmente registrada a nombre de **DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA ME.**, en virtud del escrito presentado en fecha 21 de junio de 2023, en el cual se solicita la transferencia de la solicitud del registro de marca Nº 21104285, originalmente a nombre de **JAIR DOS SANTOS** al titular de origen **DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA ME.** Dicho cambio puede ser verificado en el sistema informático de la Institución, lo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.----------

Que, conviene mencionar que la marca **"DOCTOR BERGER DO BRASIL"** solicitada por **DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA ME.**, se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Inc j) del Art. 2 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2144 de fecha 16 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DOCTOR BERGER DO BRASIL Y ETIQUETA"**, clase 05, Expediente **N° 104285/2021,** solicitada a nombre de **DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA ME.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0147

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZONE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 04571/2022, A NOMBRE DE SEARS IP LLC.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SEARS IP LLC** en contra de la Resolución N° 583 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de **SEARS IP LLC** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 583 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 01 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 17 de agosto de 2023, el representante convencional de **SEARS IP LLC** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1319600 Denominación X-ZONE Clase 05 Registro 381541 Titular Jin Taek Kim (PY), 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 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, en primer lugar, mi titular Sear IP LLC más conocido como ZONE IABS fue fundada en 1999 por el Dr. Barry Sears para desarrollar productos dietéticos basados en su libro número uno en ventas del New York times, The Zone ®, que inició el campo de la nutrición antiinflamatoria. Hoy Zone Labs sigue siendo un líder de la industria en el desarrollo de productos nutracéuticos innovadores y patentados. La compañía se basa en la visión del Dr. Barry Sears, una autoridad líder en el control dietético de la respuesta hormonal.../... es así que la solicitud de mi principal y la marca base de antecedente no pueden ser consideradas como similares, puesto que cubren productos diferentes en el mercado, ya que la solicitud de mi titular cubre productos específicos que no tienen relación alguna con la marca de referencia, por lo que no causaría confusión alguna por parte del público consumidor.../... este se enfoca directamente en trampas y adhesivos para capturar roedores e insectos, que no tienen relación alguna con las "vitaminas y suplementos nutricionales", por lo que se trata esencialmente de productos diferentes y totalmente inconfundibles entre sí(...)".* ----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No.

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0147

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZONE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 04571/2022, A NOMBRE DE SEARS IP LLC.----------

381541 de la marca "X- ZONE", Clase 5 a nombre de Jin Taek Kim, venció el 24 de setiembre de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 583 de fecha 11 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ZONE"**, clase 05, Expediente **N° 04571/2022,** solicitada a nombre de **SEARS IP LLC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** . ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0148

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 681 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10129/2019, SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Societal S.A.** contra la Resolución Nº 681 de fecha 07 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de **Societal S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 681 de fecha 07 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de enero de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 18 de marzo de 2022, el representante convencional de **Societal S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 25 de marzo de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 18 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de febrero de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintas una de la otra a los efectos de su coexistencia pacífica,. En primer lugar, se puede notar que existe una amplia diferencia en cuanto a extensión de cada marca. Basta pronunciar ambas marcas una seguida tras otra para apreciar las diferencias ortográficas y fonéticas. Además es de relevancia mencionar que si bien fonéticamente las marcas en pugna comparten algunas partículas en común no es argumento suficiente para declararlas confundibles, esta Dirección considera que no existen objeciones para evitar el registro de la marca solicitada. ...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) Absolutamente todas las marcas de propiedad de mi mandante están compuestas por la palabra PLANET, que es la palabra que las agrupa y las distingue como una familia de marcas de propiedad de mi mandante. Estas marcas de mi representada con dicho vocablo fueron invocadas como base en esta oposición a fin de acreditar el legítimo interés que ésta posee para proteger a sus marcas.../... Y puede afirmarse que la palabra PLANETA es la protagónica ya que el elemento PLC corresponde a las siglas de los elementos restantes, en tanto que CELL es la apócope de la palabra CELLULAR, la cual es la traducción de CELULAR, vocablo que corresponde a una designación genérica (...)".* ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "*(...) las marcas compuestas no deben ser analizadas por cada elemento que las componen, sino que, por el contrario, deben ser analizados en sus conjuntos. Por lo tanto, y siguiendo esta lógica, podemos concluir que la marca*

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

Resolución N° 0148

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 681 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10129/2019, SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.----------

"PLC PLANETA CELL" no es pasible de confusión con "PLANET OUTLET", teniendo en cuenta que las marcas presentan diferencias no solo en el plano denominativo sino también en el gráfico y CONCEPTUAL, pues es sabido que lo que significa OUTLET: OFERTA (...)". ----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA" (Clase 35)** y las oponentes **"PLANET OUTLET (Clase 35), PLANET CHINA OUTLET (Clase 35), SHOPPING PLANET OUTLET (Clase 35)"**, cabe resaltar que aunque coincidan en cuanto al significado de uno de sus elementos, específicamente la palabra "PLANET" en inglés y su traducción al español "PLANETA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes entre sí. La inclusión de las siglas **"PLC"** y el término **"CELL"**, constituyen elementos diferenciadores en la denominación de la marca solicitante. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva y visual que generan, no es similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.----------

PLC **PLANET**A CELL (solicitada), y

PLANET OUTLET (oponente)
PLANET CHINA OUTLET (oponente)
SHOPPING **PLANET** OUTLET (oponente)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que las marcas oponentes son denominativas mientras que la solicitada posee una etiqueta diferenciadora que contiene la imagen de un globo terraqueo más las palabras "PLC" y "Cell" de color blanco y en el centro de ambas la palabra "PLANETA" de color rojo, todas con tamaños y tipografías diferentes, dentro de un fondo

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

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

Resolución N° 0148

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 681 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10129/2019, SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.----------

color negro. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con las marcas oponentes, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. ----------

marca solicitada	marcas oponentes
PLC PLANETA CELL	*"denominativas"*

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 681 de fecha 07 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente N° **10129/2019**, solicitada a nombre de la firma **Abbas Ahmad Nahle.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0149

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 682 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 10128/2019, SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Societal S.A.** contra la Resolución Nº 682 de fecha 07 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de **Societal S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 682 de fecha 07 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de enero de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 18 de marzo de 2022, el representante convencional de **Societal S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 25 de marzo de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 18 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de febrero de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintas una de la otra a los efectos de su coexistencia pacífica,. En primer lugar, se puede notar que existe una amplia diferencia en cuanto a extensión de cada marca. Basta pronunciar ambas marcas una seguida tras otra para apreciar las diferencias ortográficas y fonéticas. Además es de relevancia mencionar que si bien fonéticamente las marcas en pugna comparten algunas partículas en común no es argumento suficiente para declararlas confundibles, esta Dirección considera que no existen objeciones para evitar el registro de la marca solicitada. ...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Las afirmaciones del Inferior demuestran así un desconocimiento total y acabado de los hechos, los cual hace derivar en una decisión errada e injusta pues es indudable que mi representada posee una familia de marcas con el vocablo PLANET, del cual PLANETA corresponde a su directa traducción, además de que ambos vocablos son prácticamente idénticos entre sí gráfica, fonética y ortográficamente. Por lo que, al estar constituida la marca pedida por una palabra prácticamente idéntica a ésta, la cual es PLANETA, hará que los consumidores piensen que todas ellas proceden de un mismo propietario (...)".* ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) las marcas compuestas no deben ser analizadas por cada elemento que las componen, sino que, por el contrario, deben ser analizados en sus conjuntos. Por lo tanto, y siguiendo esta lógica, podemos concluir que la marca "PLC PLANETA CELL" no es pasible de confusión con "PLANET OUTLET", teniendo en cuenta que las*

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

marcas presentan diferencias no solo en el plano denominativo sino también en el gráfico y CONCEPTUAL, pues es sabido que lo que significa OUTLET: OFERTA (...)". ----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA" (Clase 09)** y las oponentes **"PLANET OUTLET (Clase 35), PLANET CHINA OUTLET (Clase 35), SHOPPING PLANET OUTLET (Clase 35)"**, cabe resaltar que aunque coincidan en cuanto al significado de uno de sus elementos, específicamente la palabra "PLANET" en inglés y su traducción al español "PLANETA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes entre sí. La inclusión de las siglas **"PLC"** y el término **"CELL"**, constituyen elementos diferenciadores en la denominación de la marca solicitante. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva y visual que generan, no es similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.----------

PLC **PLANET**A CELL (solicitada), y

PLANET OUTLET (oponente)
PLANET CHINA OUTLET (oponente)
SHOPPING **PLANET** OUTLET (oponente)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que las marcas oponentes son denominativas mientras que la solicitada posee una etiqueta diferenciadora que contiene la imagen de un globo terraqueo más las palabras "PLC" y "Cell" de color blanco y en el centro de ambas la palabra "PLANETA" de color rojo, todas con tamaños y tipografías diferentes, dentro de un fondo color negro. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto

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

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

Resolución Nº 0149

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 682 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 10128/2019, SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.----------

con las marcas oponentes, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. ----------

marca solicitada	marcas oponentes
	*"denominativas"*

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, observamos que la marca en trámite de registro **"PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA"** solicita la cobertura para *"todos"* los **productos** comprendidos en la **clase 09** *(comprende principalmente los aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento.[2])*, mientras que la oponente **"PLANET OUTLET"** posee registrada la cobertura de los siguientes **servicios** de la **clase 35**: *"Servicios de compra, venta y comercialización de productos al detalles tales como juguetes, herramientas, ropas, artículos para la casa, artículos deportivos, cosméticos, artículos electrónicos productos comestibles.-"*; **"PLANET CHINA OUTLET"** para **servicios** de la **clase 35**: *"Servicios de compra, venta y comercialización de productos al detalle, tales como juguetes, herramientas, ropas, artículos para la casa, artículos deportivos, cosméticos, artículos electrónicos, productos comestibles."*; **SHOPPING PLANET OUTLET"** registrada en la clase 35 para: *"Servicios de compra y venta, comercialización de artículos deportivos, ropas, comestibles, productos de higiene personal, accesorios de bebes, juguetes, zapatos, bebidas."* De ello se colige que las marcas en pugna **no comparten la misma clase del nomenclador internacional**, además de que las registradas abarcan **servicios** mientras que la solicitada abarca **productos**, por tanto, al no poseer una conexión competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como ***uniclase***, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada sus marcas en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. ----------

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. ----------

[2] https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=9&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0149

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 682 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 10128/2019, SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 682 de fecha 07 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA"**, clase 09, Expediente N° **10128/2019**, solicitada a nombre de la firma **Abbas Ahmad Nahle.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0150

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.342 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA PLUS", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17263/2020, A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Mosaic Fertilizantes Do Brasil Ltda.** en contra de la Resolución N° 1.342 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de agosto de 2022 se presenta la representante convencional de **Mosaic Fertilizantes Do Brasil Ltda.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.342 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de **Mosaic Fertilizantes Do Brasil Ltda.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de diciembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2010-1026711 Denominación PERFORMAX Clase 1 Registro 395477 Titular Syngenta Participations Ag. (CH) 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 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: *"(...) Como se puede observar, la marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada. Además, ambas marcas son de FANTASÍA, y ellas son las que mayor distintividad poseen. También, la marca solicitada por mi mandante se compone de DOS PALABRAS mientras la marca base del rechazo, DE UNA.../... Otro hecho vital a tener en cuenta en el presente caso es que la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la MISMA FAMILIA que la de autos(...)".* ----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 395477 de la marca "PERFORMAX", Clase 01 a nombre de Syngenta Participations Ag., venció el 23 de abril de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0150

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.342 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA PLUS", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17263/2020, A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1.342 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PERFORMA PLUS"**, clase 01, Expediente **N° 17263/2020,** solicitada a nombre de **Mosaic Fertilizantes Do Brasil Ltda.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE . ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0151

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BABY BOX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 22782/2019, A NOMBRE DE BEHMAK S.A. ----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BEHMAK S.A.** en contra de la Resolución N° 21 de fecha 07 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; --------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de junio de 2020 se presenta la representante convencional de **BEHMAK S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 21 de fecha 07 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 16 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 1 de dic de 2021, el representante convencional de **BEHMAK S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, además, la marca que mi mandante ha solicitado se trata de una "marca mixta", es decir, que además del elemento nominal está formado por un elemento figurativo, el cual le aporta al conjunto capacidad distintiva.../...Hemos podido demostrar que ha sido imposible ubicar a la denominación solicitada por mi mandante en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo segundo de nuestra ley de marcas, por lo que no existe ningún fundamento de índole legal que impida el registro de la marca solicitada en estos autos. Asimismo, hemos demostrado que esta Dirección ha concedido varios registros que comparten las mismas características de la marca que mi mandante ha solicitado, lo que nos lleva a deducir que la concesión de dichos registros se fundamenta en la clara comprensión de los conceptos esbozados en este escrito y en la aplicación estricta de las disposiciones de ley de marcas (...)".*----------

Que, corresponde a esta Dirección General 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

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicios de comercialización de productos para bebés a través de una plataforma web. Servicios de importación y exportación de productos para bebés"* En ese sentido, la denominación **"BABY BOX Y ETIQUETA"**, está compuesta por dos términos en inglés "BABY" (bebé) y "BOX" (caja), cuya traducción al español sería *"caja para bebé"*, claramente el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud.----------

Que, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro **"BABY BOX Y ETIQUETA"** es el resultado de la combinación de dos vocablos que forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado.----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene una tipografía especial de color blanco y amarillo con la imagen de un prendedor de color blanco y un cuadro del mismo tono, todo esto, dentro de un fondo verde agua, como se puede apreciar a continuación:----------



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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos*

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

Resolución N° 0151

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BABY BOX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 22782/2019, A NOMBRE DE BEHMAK S.A. ----------

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

Que, adicionalmente, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS también expresa: *"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 General considera que es un signo que posee las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 21 de fecha 07 de enero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BABY BOX Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 22782/2019**, solicitada a nombre de **BEHMAK S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0152

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 985 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82421/2020, SOLICITADO POR CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.** contra la Resolución Nº 985 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2022 se presenta la representante convencional de **CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 985 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 27 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 17 de octubre de 2023, la representante convencional de **CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 24 de octubre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de marzo de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, entre la marca solicitada CLIBA Y ETIQUETA y la marca oponente CLISA, se observa la marcada diferencia en cuanto a la fonética y visual, son totalmente diferentes entre sí, por lo que no se encuentran obstáculos en cuanto a la prosecución de los trámites ya que son muy marcadas las diferencias existentes entre las mismas. Que, la marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común son plenamente distinguibles. Como así también mencionar que la solicitada cuenta con una etiqueta muy original y novedosa, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible(...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) Confiamos en la apreciación no solo jurídica, sino lógica y razonable de la Sra. Directora que podrá notar que lo mencionado por su inferior es absolutamente irracional, las marcas opuestas son sumamente idénticas y extremadamente confundibles desde todo punto de vista, el solicitante solo atinó a reemplazar una letra en el vocablo ("B" por "S"), visualizándose las mismas consonantes "CL" y las mismas vocales en cada denominación "I" y "A" incluso con la misma disposición, esto es en el mismo orden de aparición, de modo que comparten la raíz denominativa, hecho que conducirá inevitablemente a la confusión, ya que la consonante "B" por sí sola no agrega novedad, por ende no logra diferenciar suficientemente a las marcas enfrentadas(...)".* ----------

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

Resolución N° 0152

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 985 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82421/2020, SOLICITADO POR CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) No estamos de acuerdo con la adversa pues la resolución, injustamente atacada, se halla ceñida a lo estrictamente jurídico en cuanto afirma que ambas en pugna son absolutamente inconfundibles y, por lo tanto, pueden coexistir pacíficamente.../... Que, como podrá apreciar, Señora Directora, la firma CLIBA S.A (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA) es una empresa que se dedica a prestar este tipo de servicios mediante la utilización de equipamiento e instrumentos altamente específicos, los cuales son autorizados por las Municipalidades de los distritos en los que la firma opera. Estos servicios nada tienen que ver con los servicios que la marca oponente presta (...)".* ----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"CLIBA Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"CLISA"**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene idéntica estructura a la registrada y comparten en el mismo orden, cuatro letras de las cinco que conforman la denominación de la marca oponente. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna.----------

CLIBA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CLISA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de los siguientes **servicios** comprendidos en la **clase 35**: *"...Gestión de negocios comerciales. Administración comercial. Nombre comercial..."*, mientras que la marca oponente que posee el registro en la **misma clase** del nomenclador internacional de los siguientes **servicios**: *"...Servicios de la clase 35, tales como administración y gestión de negocios comerciales..."*. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos servicios de la clase 35, estarían enfocados a los mismos consumidores, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.----------

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

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

Resolución N° 0152

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 985 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82421/2020, SOLICITADO POR CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).----------

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, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases existentes entre las mismas, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 985 de fecha 29 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CLIBA Y ETIQUETA "**, clase 35, Acta N° **82421/2020**, solicitada a nombre de la firma **CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).**----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0153

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1841 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SULFONITRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 29447/2021, SOLICITADA POR GAMA TECHNOLOGIES S.A.------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GAMA TECHNOLOGIES S.A.** en contra de la Resolución N° 1841 de fecha 11 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de **GAMA TECHNOLOGIES S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1841 de fecha 11 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023, el representante convencional de **GAMA TECHNOLOGIES S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Que, los servicios se encuentran limitados y direccionados a un consumidor específico que, en ningún momento se puede desglasar la denominación SULFONITRO, en solución de Nitrógeno, Potasio, y Azufre hidrosoluble de acción foliar edáfico, con base en Nitrógeno, Potasio y Azufre inorgánicos, como menciona la resolución recurrida.../...En este caso específico en SULFONITRO, no distingue Ningún "Género, especie, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destino, peso, medida, valor y calidad", entonces no puede ser considerado genérico. Además no hemos encontrado ninguna definición que describa la denominación SUFONITRO, como palabra genérica. Más, bien parece que se ha rebuscado y adecuado la definición (...)".*----------

Que, corresponde a esta Dirección General 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

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora G...
Dirección Ge...
Dirección N...

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, específicamente: *"(...)IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE ADYUVANTES QUÍMICOS PARA SU USO EN LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA, FERTILIZANTES PARA USO AGRÍCOLA, FERTILIZANTE FOLIAR PARA APLICAR A CULTIVOS DURANTE PERÍODOS DE ESTRÉS, FERTILIZANTE FOLIAR PARA APLICAR A CULTIVOS DURANTE PERÍODOS DE RÁPIDO CRECIMIENTO, PUBLICIDAD Y MARKETING. ADMINISTRACIÓN COMERCIAL(...)"* En ese sentido, la denominación **"SULFONITRO"**, se encuentra conformada por dos elementos "SULFO" (que hace referencia al sulfato, un compuesto de azufre y oxígeno.) y "NITRO" (que se refiere al nitrógeno o nitrato de potasio) los cuales son de uso frecuente en nombres de productos o servicios relacionados a la agricultura. De ello se colige que, la palabra "SULFONITRO" no podría considerarse un *"...término de fantasía y evocativo de los componentes o características del servicio..."* como menciona el recurrente en su escrito de expresión de agravios. Por consiguiente, la solicitud de autos sí describe los servicios que pretende identificar, no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva.----------

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0153

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1841 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SULFONITRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 29447/2021, SOLICITADA POR GAMA TECHNOLOGIES S.A.------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1841 de fecha 11 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SULFONITRO",** Clase 35, Expediente Nº **29447/2021**, solicitada a nombre de **Gama Technologies S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0154

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.961 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVEVI", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 107654/2019, A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN COSP DE SANTA CRUZ.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **Maria Del Carmen Cosp De Santa Cruz** en contra de la Resolución N° 1.961 de fecha 28 de Diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2021 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio profesional **Maria Del Carmen Cosp De Santa Cruz.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1.961 de fecha 28 de Diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 8 de abril del 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 08 de junio de 2021, la representante convencional de **Maria Del Carmen Cosp De Santa Cruz.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de junio de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "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 clasificar o describir alguna característica del producto o servicio.", La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.-En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado (...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En el caso que nos ocupa estamos lejos de encontrarnos con estos supuestos. Analizando así las definiciones de lo que constituye una marca genérica y una marca descriptiva y los servicios para los cuales he solicitado el registro de la marca en cuestión, podemos afirmar que la marca solicitada no puede considerarse como un signo genérico ni tampoco como un signo descriptivo en relación a los servicios que pretende amparar.../... Un hecho relevante para el presente caso es que la marca "CAVEVI", se encontraba registrada a mi nombre desde el año 1997 bajo el Reg. Nº 197882 siendo concedida su primera renovación bajo el Reg. Nº 299618 vigente hasta el año 2017, lo cual es prueba elocuente de que la marca "CAVEVI" posee capacidad distintiva.../... He podido demostrar que ha sido imposible ubicar la denominación que he solicitado en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo segundo de nuestra ley de marcas, por lo que no existe ningún fundamento de índole legal que impida el registro de la marca solicitada en autos, teniendo en cuenta además que la marca ya estuvo registrada a mi nombre y que incluso el registro fue renovado, por lo que es una marca sobre la cual he detentado el derecho de titularidad por 20 años y que con esta presentación simplemente pretendo recuperar la titularidad de la marca ya que no fue posible renovar el registro en su oportunidad (...)"* ----------

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

Resolución N° 0154

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.961 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVEVI", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 107654/2019, A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN COSP DE SANTA CRUZ.----------

Que, corresponde a esta Dirección General 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, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 41, específicamente: ***"Servicios de educación, servicios de educación religiosa, servicios de educación y entretenimiento ofrecidos por una entidad religiosa."*** En ese sentido, la palabra **"CAVEVI"**, es un acrónimo compuesto por las primeras sílabas de las palabras "**CA**MINO, **VE**RDAD Y **VI**DA" que hacen referencia a una cita bíblica ampliamente conocida dentro del cristianismo. La frase corresponde al capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de San Juan, donde Jesús responde a Tomás: *«Yo soy el **Camino**, la **Verdad** y la **Vida**. Nadie va al Padre, sino por mí.»*[1]. La denominación **"CAVEVI"** es ampliamente utilizada en el ámbito religioso, para referirse a una catequesis de formación de la iglesia católica, dirigida a preadolescentes, que ya hicieron su primera comunión, y aguardan llegar a la edad requerida para los cursillos de confirmación[2] [3]. Esta catequesis nace en el año 1981 a iniciativa de un grupo de laicos del movimiento de Schoenstatt[4]. En este contexto, surge la duda sobre la distinción efectiva de la marca solicitada, en relación con su origen y alcance.----------

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que tanto la denominación pretendida por la parte solicitante ya gozan de un reconocimiento significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N° 1294/98: "*los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

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

[1] https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWK.HTM
[2] Convivencia Nacional de CAVEVI | Movimiento Apostólico de Schoenstatt – Paraguay.
[3] https://caveviparaguay.blogspot.com/2009/05/la-historia-del-buen-cavevi-el-trencito.html
[4] https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/preadolescentes-tendran-una-convivencia-en-luque-17827.html

Resolución N° 0154

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.961 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAVEVI", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 107654/2019, A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN COSP DE SANTA CRUZ.----------

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto social y religioso como **"CAVEVI"** podría resultar en una apropiación indebida de un término, el cual no debe ser privatizado sin una justificación adecuada en cuanto a distintividad o creatividad en su uso. Además, emplear un término tan común y vinculado a la religión católica, podría generar confusión en el público, que la asocie exclusivamente con una práctica, y no con una fuente de servicios comerciales específicos.----------

Que, adicionalmente, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas engañosas, diciendo: *"La Ley de Marcas tiene por fin mediato asegurar la buena fe y la lealtad en el desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriales. Y este fin último se procura obtenerlo a través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusión entre los productos que circulan dentro de la economía del país (sea esta confusión relativa a los productos mismos o a su procedencia) lo cual se procura por la aplicación de signos marcarios suficientemente distintivos. (Causa 682, "Destilico SRL v. Institut National des Appelations d´Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, 14/9/1967)."*[5] Al respecto, esta dependencia administrativa considera que las prescripciones doctrinarias citadas se aplican al caso de autos. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) y g) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.961 de fecha 28 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CAVEVI"**, Clase 41, Expediente. **N° 107654/2019**, solicitada a nombre de **Maria Del Carmen Cosp De Santa Cruz**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0155

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1195 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIBOX", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 54371/2021, SOLICITADO POR ALI MOHAMAD AHMAD.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALI MOHAMAD AHMAD** contra la Resolución N° 1195 de fecha 08 noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **ALI MOHAMAD AHMAD** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1195 de fecha 08 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de junio de 2023, el representante convencional de ALI MOHAMAD AHMAD expresó agravios. En fecha 30 de enero de 2024, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 01 de febrero de 2024 se llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Analizada la oposición, MIBOX, (marca solicitada) vs. MI (marca oponente), resulta que ambas denominaciones son altamente similares, la marca solicitada carece de elementos distintivos en el plano gramatical, visual y fonético.../... El elemento BOX es de uso común, por ende, es un término con significado propio y que no aporta novedad a la visión de conjunto, como asimismo no podrá ser monopolizado por ningún titular, siendo el elemento principal en la denominación el término MI, con lo cual llevará sin lugar a dudas a la asociación o confusión entre las mismas.../... La clase para la cual está destinada la protección de productos de la clase 09 mismo productos de la oponente, razón por la cual la marca solicitada está íntimamente relacionada.../... MI goza de notoriedad y la firma oponente corresponde a una compañía electrónica reconocida mundialmente.../... Es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) "Mi representación se siente agraviada contra el citado pronunciamiento y desde ya solicita la revocatoria parcial, por considerarla injusta, ilegal hasta arbitraria por haber considerado sólo las similitudes gramatical entre la marca en pugna dejando de lado el análisis de conjunto.../... La doctrina marcaria aconseja que tratándose de marcas que presentan ciertas similitudes y si están compuestas de otros elementos como lo es en el presente caso, el análisis de confundibilidad debe realizarse en conjuntos.../... A esto la Señora Directora podrá apreciar con claridad que la marca de mi representado es totalmente distinta a la registrada por la firma extranjera, porque fácilmente podemos concluir con son disímiles.../... Por lo brevemente expuesto, dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 1195/2022".*----------

Que, contesta la expresión de agravios XIAOMI INC. y, entre otros argumentos, expresa: *"Lo alegado por la adversa no es más que un argumento falaz, carente de sustento lógico y jurídico alguno.../... Las*

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

Resolución N° 0155

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1195 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIBOX", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 54371/2021, SOLICITADO POR ALI MOHAMAD AHMAD.----------

marcas en análisis en estos son la solicitada MIBOX y la marca oponente MBOX registrada MI. Por tanto, nada tiene que ver en este análisis el otro registro marcario obtenido por parte de la solicitante MBOX,que además es una marca que presenta diferencias mucho mayores con respecto a la oponente, que la ahora pretendida por la solicitante.../... No puede seguir idéntico criterio las marcas en pugna MIBOX y MI, no solo comparten semejante radical, además existen cercanas semejanzas en desinencias, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundibles.../... La marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son novedad y la originalidad.../... La marca de mi mandante, en la cual el elemento principal es MI con respecto a la cual la marca solicitada en estos autos guarda una completa identidad.../... El solicitante ha depositado la solicitud de registro de la marca MIBOX para proteger todos los productos de la clase 09, que incluyen especialmente los equipos audiovisuales y de tecnología de la información.../... En mérito a lo expuesto, pido al Señor Director dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 1195/2022.----------

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición **"MI"** y la solicitud de registro de la marca **"MIBOX"**, se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que "MIBOX" es idéntica a la base de rechazo "MI", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra BOX, al ser éste un término de uso común con significado propio, no introduce novedad alguna. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:-

MIBOX	(marca solicitada), y
MI	(marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar.----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 09. La marca solicitante, **"MIBOX",** solicitada para *"TODOS"*; y la marca base de oposición, **"MI"** se encuentra registrada *"Pulseras de identificación codificadas, magnéticas; Alfombrilla para ratón; Ratón [periférico de computadora]; Impresoras fotográficas; Bolsas de ordenador; Lectores de tarjetas electrónicas; Teclados de computadora; Unidades flash USB; Software de aplicación para teléfonos celulares, descargable; Impresoras de inyección de tinta; Podómetros; Aparatos para controlar el franqueo; Cajas registradoras; Mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; Máquinas de dictar; Dispositivo de reconocimiento facial; Fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; Básculas; Escala de grasa corporal para uso doméstico; Medidas; Tablones de anuncios electrónicos; Selfie sticks para teléfono móvil; Titulares de teléfonos celulares; Smartphones con forma de reloj; Intercomunicadores;*

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

Resolución N° 0155

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1195 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIBOX", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 54371/2021, SOLICITADO POR ALI MOHAMAD AHMAD.----------

Aparatos e instrumentos electrónicos de navegación y posicionamiento; Armarios para altavoces; Receptores de audio y video; Monitores de video portátiles; Auriculares Videocámaras; Cámaras retrovisores (...)." Por lo tanto, la solicitud de registro de la marca MIBOX, al abarcar todos los productos de la clase 09, incluye específicamente los productos registrados por la oponente.----------

Que, en tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. ----------

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca MIBOX no podrá coexistir con la marca base de oposición MI, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de la cobertura de los productos.----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante*"[3]. En ese sentido, XIAOMI INC, titular de la marca oponente MI, registrada, es una compañía de electrónica china fundada en 2010 y con sede en Beijing. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.mi.com y goza del carácter de notorio. ----------

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

Resolución N° 0155

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1195 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIBOX", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 54371/2021, SOLICITADO POR ALI MOHAMAD AHMAD.----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumido*r. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[4] ----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1195 de fecha 08 noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MIBOX,** clase 09, Acta N° 54371/2021, solicitada a nombre de ALI MOHAMAD AHMAD.----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0156

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 339 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ESTRELA Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 41509/2020, SOLICITADA MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del **MONCLER S.P.A.,** contra la Resolución N° 339 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA

Que, en fecha 30 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de MONCLER S.P.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 339 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 18 de octubre de 2022, el representante convencional de MONCLER S.P.A. expresó agravios; en fecha 20 de enero de 2023, el representante convencional de MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 06 de marzo de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Se ha demostrado en autos que el solicitante posee registrada la figura solicitada con la denominación ESTRELA en las clases 15, 16 y 28, siendo la presente solicitud una extensión en base a los derechos adquiridos de los mencionados registros, poseyendo la misma a su vez mejor derecho de prioridad frente al oponente en base a lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley 1294/98 de Marcas.../... El análisis de marcas se debe realizar en su conjunto y no separando sílabas o letras, de donde resultan claramente diferentes los signos ESTRELA y WIND ROSE DEVICE, STONE ISLAND.../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."* ----------

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MONCLER S.P.A. y, entre otros aspectos, menciona: "(...) *Si bien es cierto que en nuestro país existen registros de la marca ESTRELA en las clases 15, 16 y 28, no es menos cierto que no posee registro alguno en la clase 24, a diferencia de las marcas STONE ISLAND Y DISEÑO y STONE ISLAND, Diseño de Stone Island y círculo, las cuales ya se encuentran registradas en la CLASE 24, entre otras, en su país de origen y en otros países, conforme fue demostrado en la estación procesal oportuna.../... Detallaron que las marcas MARCA FIGURATIVA ROSA DE LOS VIENTOS, STONE ISLAND Y DISEÑO y WIND ROSE device only se encuentran registradas en Italia, su país de origen, así como en otros países como ser: Estados Unidos, Brasil, Canadá, Unión Europea, Benelux, Chile, México y la OMPI.../... A la vista que ellas se componen de un mismo elemento, con casi iguales características.../... La firma solicitante tiene registrada la marca ESTRELA en las Clases 15, 16 y 28 MÁS NO EN LA CLASE 24, en la cual sí se encuentran registradas las marcas base de esta oposición .../... No debe ser olvidado que las marcas MARCA FIGURATIVA ROSA DE LOS VIENTOS, STONE ISLAND Y DISEÑO y WIND ROSE device only gozan de los caracteres de fama y notoriedad.../... Se acoge a la amplia protección que le concede el Convenio de París.../... El inferior no tuvo en cuenta la igualdad de clases existente entre las marcas en pugna.../... Por lo*

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

Resolución N° 0156

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 339 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ESTRELA Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 41509/2020, SOLICITADA MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.----------

tano ruego a la Señora Directora General, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 339/2022." ----------

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. y, entre otros aspectos, menciona: "(...) *Lo expuesto por la adversa es totalmente incongruente, en tal sentido que la presente resolución que la misma desconoce que mi mandante posee el mejor derecho de prioridad basada en el Art. 12 de la Ley 1294/98 de Marcas.../... El presente signo constituye una creación del ingenio de mi mandante, a su vez el presente signo está acompañado de la denominación ESTRELA que resalta aún más al ser una marca mixta, aumentando las diferencias con las marcas del oponente que poseen las denominaciones STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE.../... La adversa no puede apropiarse de un signo como la rosa de los vientos, ya que el presente signo es un simbolo que se utiliza para saber la dirección del viento desde los puentos cardinales, siendo este de uso común y no de caracter propio de la adversa.../... La denominación pretendida por mi mandante es muy diferente a la adversa .../... Por tanto, ruego a la Señora Directora oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 339/2022."* ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de coexistencia entre los signos **"ESTRELA Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 24) y **"STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE"** (oponente extranjera-clase 25). ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE, registrada en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Unión Europea, Benelux, Chile, México y la OMPI entre otros; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otros países, mientras que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha acreditado legalmente la existencia ni la vigencia de su marca en nuestro país, requisito éste ineludible para que la oposición prospere. Por tanto las posibilidades de confusión con una marca que no tenemos en el país, se ven totalmente nulas.----------

Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País. Es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.----------

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. ----------

Que, siguiendo con el análisis, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: ESTRELA Y ETIQUETA vs. STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE, por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna. Del

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

elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: *"los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca"* pues, la oponente posee el registro de una marca mixta la cual, a pesar de encontrarse en el mismo nomenclador (clase 24) no podría ser confundible con la solicitante, por no presentar semejanzas entre ellos, son absolutamente disímiles los elementos figurativos en cuestión. ----------

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada incorpora una *estrella* de color azul y blanco, dentro de un círculo con fondo rojo y la denominación ESTRELA con tipografía especial mientras que la marca oponente está centrado en una *brújula* de cuatro direcciones de color blanco y negro, superponiendose sobre un doble circulo blanco de líneas negras y dentro la denominación STONE ISLAND, y en cuanto al siguiente logotipo de la marca extranjera, la misma está compuesta de la denominación STONE ISLAND y en el centro de ambos vocablos se encuentra el diseño de una brújula En síntesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra. ----------

marca solicitada



marca oponente



STONE ISLAND

Que, por su parte, el inc. g) del Art. 2, prescribe: *"Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".* Al respecto, cabe resaltar que la solicitud ESTRELA Y ETIQUETA, no constituye una reproducción ni imitación de la marca oponente.----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. cuenta el registro marcario de la marca ESTRELA Y ETIQUETA, clase 28, Registro N° 486277; clase 28 Registro N° 416150, clase 15 Registro N° 433854, clase 16 Registro N° 433853. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido desde el año 1984.----------

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

Resolución N° 0156

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 339 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ESTRELA Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 41509/2020, SOLICITADA MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante". En ese sentido, MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A., es una empresa fabricante de juguetes en Brasil desde 1937. Se convirtió en la primera empresa de la industria del juguete en recibir este certificado. ISO 9001 (https://www.estrela.com.br/). Que, tenemos así, que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notorio. Por lo tanto, esta Dirección General no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, corresponde recordar que cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es notablemente conocida en el sector específico de los productos o servicios que distingue. Ésta protección se brinda más allá del principio de prioridad registral. Por su parte, el Convenio de París establece en su art. 6 bis protecciones especiales a las marcas notoriamente conocidas. ----------

Que, como es sabido, la notoriedad de la marca debe ser probada. La doctrina nos ha mostrado ciertos criterios o parámetros a tener en cuenta a fin de determinar si la marca es notoria: "*El Tribunal de la Comunidad Andina ha establecido criterios para determinar la condición de notoria de una marca, que consideramos válidos para nuestro derecho. Son los siguientes: a) la extensión de su conocimiento en el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca*"[1]----------

Que, siendo así, la denominación solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado.----------

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la solicitud de registro "ESTRELA Y ETIQUETA" no atenta contra los intereses de la marca extranjera oponente; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 339 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"ESTRELA Y ETIQUETA"**, Acta N° 41509/2020, clase 24, solicitada Manufatura De Brinquedos Estrela S.a

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

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

[1] Carmelo Modica, Derecho Paraguayo de Marcas, Arandura, Asunción, 190

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0157

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 338 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ESTRELA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 41514/2020, SOLICITADA MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del **MONCLER S.P.A.,** contra la Resolución N° 338 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA

Que, en fecha 30 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de MONCLER S.P.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 338 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 18 de octubre de 2022, el representante convencional de MONCLER S.P.A. expresó agravios; en fecha 20 de enero de 2023, el representante convencional de MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 06 de marzo de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Se ha demostrado en autos que el solicitante posee registrada la figura solicitada con la denominación ESTRELA en las clases 15, 16 y 28, siendo la presente solicitud una extensión en base a los derechos adquiridos de los mencionados registros, poseyendo la misma a su vez mejor derecho de prioridad frente al oponente en base a lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley 1294/98 de Marcas.../... El análisis de marcas se debe realizar en su conjunto y no separando sílabas o letras, de donde resultan claramente diferentes los signos ESTRELA y WIND ROSE DEVICE, STONE ISLAND.../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."* ----------

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MONCLER S.P.A. y, entre otros aspectos, menciona: "(...) *Si bien es cierto que en nuestro país existen registros de la marca ESTRELA en las clases 15, 16 y 28, no es menos cierto que no posee registro alguno en la clase 25, a diferencia de las marcas STONE ISLAND Y DISEÑO y STONE ISLAND, Diseño de Stone Island y círculo, las cuales ya se encuentran registradas en la clase 25, entre otras, en su país de origen y en otros países, conforme fue demostrado en la estación procesal oportuna.../... Detallaron que las marcas MARCA FIGURATIVA ROSA DE LOS VIENTOS, STONE ISLAND Y DISEÑO y WIND ROSE device only se encuentran registradas en Italia, su país de origen, así como en otros países como ser: Estados Unidos, Brasil, Canadá, Unión Europea, Benelux, Chile, México y la OMPI.../... A la vista que ellas se componen de un mismo elemento, con casi iguales características.../... La firma solicitante tiene registrada la marca ESTRELA en las Clases 15, 16 y 28 MÁS NO EN LA CLASE 25, en la cual sí se encuentran registradas las marcas base de esta oposición .../... No debe ser olvidado que las marcas MARCA FIGURATIVA ROSA DE LOS VIENTOS, STONE ISLAND Y DISEÑO y WIND ROSE device only gozan de los caracteres de fama y notoriedad.../... Se acoge a la amplia protección que le concede el Convenio de París.../... El inferior no tuvo en cuenta la igualdad de clases existente entre las marcas en pugna.../... Por lo*

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

Resolución N° 0157

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 338 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ESTRELA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 41514/2020, SOLICITADA MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.----------

tano ruego a la Señora Directora General, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 338/2022." ----------

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. y, entre otros aspectos, menciona: "(...) *Lo expuesto por la adversa es totalmente incongruente, en tal sentido que la presente resolución que la misma desconoce que mi mandante posee el mejor derecho de prioridad basada en el Art. 12 de la Ley 1294/98 de Marcas.../... El presente signo constituye una creación del ingenio de mi mandante, a su vez el presente signo está acompañado de la denominación ESTRELA que resalta aún más al ser una marca mixta, aumentando las diferencias con las marcas del oponente que poseen las denominaciones STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE.../... La adversa no puede apropiarse de un signo como la rosa de los vientos, ya que el presente signo es un simbolo que se utiliza para saber la dirección del viento desde los puentos cardinales, siendo este de uso común y no de caracter propio de la adversa.../... La denominación pretendida por mi mandante es muy diferente a la adversa .../... Por tanto, ruego a la Señora Directora oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 338/2022."* ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de coexistencia entre los signos **"ESTRELA Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 25) y **"STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE"** (oponente extranjera-clase 25). ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE, registrada en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Unión Europea, Benelux, Chile, México y la OMPI entre otros; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otros países, mientras que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha acreditado legalmente la existencia ni la vigencia de su marca en nuestro país, requisito éste ineludible para que la oposición prospere. Por tanto las posibilidades de confusión con una marca que no tenemos en el país, se ven totalmente nulas.----------

Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País. Es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.----------

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. ----------

Que, siguiendo con el análisis, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: ESTRELA Y ETIQUETA vs. STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE, por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna. Del

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

Resolución N° 0157

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 338 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ESTRELA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 41514/2020, SOLICITADA MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.----------

elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: *"los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca"* pues, la oponente posee el registro de una marca mixta la cual, a pesar de encontrarse en el mismo nomenclador (clase 25) no podría ser confundible con la solicitante, por no presentar semejanzas entre ellos, son absolutamente disímiles los elementos figurativos en cuestión. ----------

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada incorpora una *estrella* de color azul y blanco, dentro de un círculo con fondo rojo y la denominación ESTRELA con tipografía especial mientras que la marca oponente está centrado en una *brújula* de cuatro direcciones de color blanco y negro, superponiendose sobre un doble circulo blanco de líneas negras y dentro la denominación STONE ISLAND, y en cuanto al siguiente logotipo de la marca extranjera, la misma está compuesta de la denominación STONE ISLAND y en el centro de ambos vocablos se encuentra el diseño de una brújula En síntesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra. ----------

marca solicitada



marca oponente



STONE ISLAND

Que, por su parte, el inc. g) del Art. 2, prescribe: *"Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".* Al respecto, cabe resaltar que la solicitud ESTRELA Y ETIQUETA, no constituye una reproducción ni imitación de la marca oponente.----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. cuenta el registro marcario de la marca ESTRELA Y ETIQUETA, clase 28, Registro N° 486277; clase 28 Registro N° 416150, clase 15 Registro N° 433854, clase 16 Registro N° 433853. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido desde el año 1984.----------

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

Resolución N° 0157

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 338 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ESTRELA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 41514/2020, SOLICITADA MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante". En ese sentido, MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A., es una empresa fabricante de juguetes en Brasil desde 1937. Se convirtió en la primera empresa de la industria del juguete en recibir este certificado. ISO 9001 (https://www.estrela.com.br/). Que, tenemos así, que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notorio. Por lo tanto, esta Dirección General no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, corresponde recordar que cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es notablemente conocida en el sector específico de los productos o servicios que distingue. Ésta protección se brinda más allá del principio de prioridad registral. Por su parte, el Convenio de París establece en su art. 6 bis protecciones especiales a las marcas notoriamente conocidas. ----------

Que, como es sabido, la notoriedad de la marca debe ser probada. La doctrina nos ha mostrado ciertos criterios o parámetros a tener en cuenta a fin de determinar si la marca es notoria: "*El Tribunal de la Comunidad Andina ha establecido criterios para determinar la condición de notoria de una marca, que consideramos válidos para nuestro derecho. Son los siguientes: a) la extensión de su conocimiento en el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca*"[1]----------

Que, siendo así, la denominación solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado.----------

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la solicitud de registro "ESTRELA Y ETIQUETA" no atenta contra los intereses de la marca extranjera oponente; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 338 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"ESTRELA Y ETIQUETA"**, Acta N° 41514/2020, clase 25, solicitada Manufatura De Brinquedos Estrela S.a.

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

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

[1] Carmelo Modica, Derecho Paraguayo de Marcas, Arandura, Asunción, 190

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0158

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1706 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 36320/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS,** contra la Resolución N° 1706 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1706 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023, el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "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: *"(...) Se agravia de sobremanera por la resolución de rechazo de la marca intentada, teniendo en cuenta que la marca es un signo genérico o designación del servicio, este informe de rechazo no tuvo en cuenta que la marca es un conjunto de símbolos, siglas que la componen.../... La marca es un todo y muchas marcas pueden tener signos genéricos por lo cual se realiza la respectiva aclaración de la no reivindicación de tal o cual signo, en el caso que nos ocupa el signo de "mongaru".../... La palabra JAJOGUA, se compone junto con la palabra MARKET y ambas forman la marca en su conjunto con los colores y signos siendo la marca en su estructura funcional JAJOGUA MARKET y el signo de aprobación (mongaru) en su interior.../... La unión de elementos que hacen a la marca pretendida, la invisten de suficiente originalidad, distintividad y novedad frente a otras marcas.../... Con la concesión de la marca JAJOGUA MARKET en la clase 39 se pretende proteger y dar garantía de calidad a los servicios ofrecidos.../... Por tanto a la Señora Directora Interina de Marcas solicito oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1706/2022."*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0158

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1706 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 36320/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS----------

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "JAJOGUA MARKET" es la combinación de dos vocablos en idioma guaraní e inglés, cuya traducción al español de dichas palabras es: "a) "JAJOGUA: *vamos a comprar*" y "MARKET: *mercado*", es decir, hacen referencia a *vamos a comprar a un mercado.*----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA**" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 39, que textualmente describe: *"servicios de transporte; embalaje, almacenaje de mercaderías, delivery, depósito con refrigeración (frigorífico)- almacenamiento, almacenamiento de mercancías; flete (transporte de mercancías), información sobre transporte; empaquetado de mercancías; empaquetado de productos"* Recordemos que la denominación solicitada es "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA" o su traducción *"vamos a comprar a un mercado"*, para cubrir servicios tales como *servicios de transporte; embalaje, almacenaje de mercaderías, delivery, depósito con refrigeración (frigorífico)- almacenamiento, almacenamiento de mercancías; flete (transporte de mercancías), información sobre transporte; empaquetado de mercancías; empaquetado de productos*. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. ----------

En vista del análisis previo y considerando la denominación solicitada, "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA" no puede ser registrada como marca para los servicios citados precedentemente. Esto se debe a que "JAJOGUA" -vamos a comprar-, en combinación con "MARKET" -mercado-, resulta en una expresión demasiado descriptiva para los servicios comerciales solicitados. La expresión sugiere directamente actividades de compra y venta, así como servicios relacionados con el comercio, lo que le resta distintividad y, por lo tanto, constituye un motivo de rechazo. Es decir, la denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa.----------

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

Resolución N° 0158

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1706 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 36320/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "*Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva*."[1].----------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues la misma, contiene la denominación JAJOGUA MARKET en letras imprenta acompañado de color blanco en fondo rojo, en el centro de la denominación principal, específicamente la letra O se encuentra las figuras de unas manos apoyandose entre sí y el vocablo MARKET en color amarilllo en ek extremo inferior derecho del signo pretendido.----------



Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis.----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1706 del 20 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0158

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1706 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 36320/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA"**, clase 39, **Acta N° 36320/2021**, solicitada a nombre de **ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0159

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1512 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 36328/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS,** contra la Resolución N° 1512 de fecha 06 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1706 de fecha 06 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023, el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "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: *"(...) Se agravia de sobremanera por la resolución de rechazo de la marca intentada, teniendo en cuenta que la marca es un signo genérico o designación del servicio, este informe de rechazo no tuvo en cuenta que la marca es un conjunto de símbolos, siglas que la componen.../... La marca es un todo y muchas marcas pueden tener signos genéricos por lo cual se realiza la respectiva aclaración de la no reivindicación de tal o cual signo, en el caso que nos ocupa el signo de "mongaru".../... La palabra JAJOGUA, se compone junto con la palabra MARKET y ambas forman la marca en su conjunto con los colores y signos siendo la marca en su estructura funcional JAJOGUA MARKET y el signo de aprobación (mongaru) en su interior.../... La unión de elementos que hacen a la marca pretendida, la invisten de suficiente originalidad, distintividad y novedad frente a otras marcas.../... Con la concesión de la marca JAJOGUA MARKET en la clase 43 se pretende proteger y dar garantía de calidad a los servicios ofrecidos.../... Por tanto a la Señora Directora Interina de Marcas solicito oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1512/2022."*----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0159

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1512 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 36328/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS.----------

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "JAJOGUA MARKET" es la combinación de dos vocablos en idioma guaraní e inglés, cuya traducción al español de dichas palabras es: "a) "JAJOGUA: *vamos a comprar*" y "MARKET: *mercado*", es decir, hacen referencia a *vamos a comprar a un mercado.*----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA"** resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 43, que textualmente describe: *"servicios de bar, restaurante, cafetería, comidas rápidas y permanentes, (snack-bar), autoservicios, cantinas y provisión de comida y bebidas"* Recordemos que la denominación solicitada es "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA" o su traducción *"vamos a comprar a un mercado"*, para cubrir servicios tales como *servicios de bar, restaurante, cafetería, comidas rápidas y permanentes, (snack-bar), autoservicios, cantinas y provisión de comida y bebida*. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. ----------

En vista del análisis previo y considerando la denominación solicitada, "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA" no puede ser registrada como marca para los servicios citados precedentemente. Esto se debe a que "JAJOGUA" -vamos a comprar-, en combinación con "MARKET" -mercado-, resulta en una expresión demasiado descriptiva para los servicios comerciales solicitados. La expresión sugiere directamente actividades de compra y venta, así como servicios relacionados con el comercio, lo que le resta distintividad y, por lo tanto, constituye un motivo de rechazo. Es decir, la denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa.----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos*

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

Resolución N° 0159

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1512 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 36328/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS.----------

evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."[1].----------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues la misma, contiene la denominación JAJOGUA MARKET en letras imprenta acompañado de color blanco en fondo rojo, en el centro de la denominación principal, específicamente la letra O se encuentra las figuras de unas manos apoyandose entre sí y el vocablo MARKET en color amarilllo en ek extremo inferior derecho del signo pretendido.----------



Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis.----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1512 del 06 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA"**, clase 43, **Acta N° 36328/2021**, solicitada a nombre de **ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS**----------

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0159

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1512 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 36328/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS.----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0160

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 360 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL- SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 101563/2021, SOLICITADO POR MARCIO DA SILVA PESSOA.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **MARCIO DA SILVA PESSOA.** contra la Resolución N° 360 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **MARCIO DA SILVA PESSOA.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 360 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 22 de mayo de 2024, el representante convencional de MARCIO DA SILVA PESSOA. expresó agravios el apelante. En fecha 07 de octubre de 2024, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 16 de octubre de 2024 se llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL - SLOGAN) Y ETIQUETA y oponente MBARETE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético; las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.../... Presentan diferencias muy significativas en su conjunto la solicitada es una denominación compuesta por un slogan mientras que la oponente es una denominación simple y aunque compartan la misma denominación MBARETE debemos hacer hincapié que dicha denominación es de uso común.../...Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, ésta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante, GRUPO MBARETE S.A. en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) "El a-quo incurre en sendos errores en la apreciación que antecede, no se ha tomado en cuenta que es evidente la similitud en el plano visual y conceptual, por lo que el solicitante hace uso y abuso de la marca oponente.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de especialidad ni de novedad, siendo en definitiva irregistrable de acuerdo a los preceptos de la Ley de Marcas.../... Al realizar el cotejo siguiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, tenemos que las marcas poseen extremas semejanzas.../... Poseen la misma estructura gramatical.../... El solicitante reproduce enteramente el primer elemento de la marca registrada por mi principal, es decir: MBARETE.../... Ambas evocan la misma idea y no es dable desviar la atención de la plena identidad conceptual existente como pretende hacerlo el A-quo. Esto sumado a la identidad de clases, que segun la base de datos no existe coexistencia de otros titulares con la marca de mi mandante lo que hace inevitable la confusión entre las marcas para la clase solicitada.../... Se perjudicará no solo a mi mandante que goza del derecho de exclusividad sobre la marca sino tambien al*

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

Resolución N° 0160

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 360 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL- SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 101563/2021, SOLICITADO POR MARCIO DA SILVA PESSOA.----------

propio consumidor, especialmente protegido por leyes marcarias.../... La Señora Directora deberá subsanar el error en el que ha incurrido el A-quo ya que efectivamente existe una conexion comercial directa entre una y otra marca y con la concesión del registro de la marca se lograría la dilución distintuva de la restigiosa marca de mi mandante.../... Sirvase por lo tanto la Señora Directora, oportunmamnete dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 360/2024".----------

Que, contesta la expresión de agravios MARCIO DA SILVA PESSOA. y, entre otros argumentos, expresa: *"con esta solicitud solo he ejercido mis derechos de buena fe y sin intención de dañar los intereses de otras marcas y mucho menos de beneficiarse con ellas, ya que la confusión entre las marcas no solo traería ningún beneficio, sino que al contrario perjudicaría mis propios intereses.../.... Se puede observar que no existe similitud entre los logotipos; la tipografía de NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL-SLOGAN) es totalmente diferente, considerando que la denominación está distribuida en tre niveles de diferentes tamaños ; separadas por dos líneas horizontales entre "nutri mbarete" y "salud animal"; en su lado izquierdo posee como elemento gráfico también la silueta de la cabeza de un toro común con cuernos, en color blanco.../... Existen suficientes discrepancias, como bien lo mencionaba la Directora de D.A.M.L.../... Los signos distintivos deben ser observados en su conjunto y es precisamente ahí donde mejor se nota las diferencias, existentes entre las mismas.../... No existe riesgo de confusión, ideológicamente tambien son distintas.../... En la base de datos existe coexistencia de varios titulares con la denominación mbarete, en la clase 30 por dar un ejemeplo.../... Es por ello que el hecho de no existir otras marcas con la misma denominación en la clase 31, no significa que no puedan coexistir cuando se presente la ocasión.../... Con mucha claridad se observa que la marcas registradas han protegido exclusivamente las sales minerales de consumo animal; en cambio NUTRI MBARETE a solicitad un gripo de productos totalmente distintos y en ningún momento pretende proteger sales minerales por lo que el consumidor no podrá confundirse en ningún caso.../... Petición: oportunamente y previo los tramites de rigor, dictar resolución y tener por rechazada la apelaciín planteada por el GRUPO MBARETE S.A.*----------

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición **"MBARETE y MBARETE PROTEINADO"** y la solicitud de registro de la marca **"NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA"**, se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que "NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA" es casi idéntica a la base de oposición "MBARETE y MBARETE PROTEINADO", diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo la inclusión de la palabra NUTRI y el slogan SALUD ANIMAL . En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada), y MBARETE y MBARETE PROTEINADO	(marca registrada)

Ana Carina Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0160

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 360 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL- SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 101563/2021, SOLICITADO POR MARCIO DA SILVA PESSOA.----------

denominación MBARETE es la preponderante en ambas etiquetas, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marcas registradas
NUTRI MBARETE Salud Animal	MBARETÉ / mbarete PROTEINADO

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca registrada MBARETE, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de la cobertura de los productos.----------

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 REVOCAr la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° N° 360 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA,** clase 31, Acta N° 101563/2021, solicitada a nombre de la firma MARCIO DA SILVA PESSOA.----------

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

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

Resolución N° 0160

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 360 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL- SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 101563/2021, SOLICITADO POR MARCIO DA SILVA PESSOA.----------

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en clases idénticas.----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 31. La marca solicitante, **"NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA",** solicitada para *"germen de trigo para la alimentación animal; harina de linaza para la alimentación animal; linaza para la alimentación animal; objetos comestibles y masticables para animales; subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal; raíces comestibles para la alimentación animal; tortas de maíz para el ganado; tortas de maíz para el ganado; harinas para animales; levadura para la alimentación animal; granos para la alimentación animal; alimentos para el ganado; pastos [alimentos para el ganado; fortificantes para la alimentación animal; productos para el engorde de animales; productos para la cría de animales; salvado para la alimentación animal; productos alimenticios para animales; alimentos para animales, (...)"*; y la marca base de oposición, **"MBARETE y MBARETE PROTEINADO "** se encuentra registrada *"Producto de la clase 31. exclusivamente sales minerales para el consumo de ganados."*----------

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada GRUPO MBARETE S.A, como la solicitante MARCIO DA SILVA PESSOA., brindan productos similares, atendiendo la extensa gama de productos en la clase de alimentos para animales y estando el consumidor ante ambos signos, caería en una incuestionable confusión.----------

Que, en tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Esta situación afectaría la competencia leal en el mercado y perjudicaría tanto a las marcas como a los consumidores.----------

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

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existe suficiente similitud ya que las etiquetas cotejadas cuentan con la figura de un ganado donde la

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

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