DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0219

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOODRIDE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 630083. ----------

Asunción, 05 MAY 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 26 de setiembre de 2023., 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 **"GOODRIVE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 630083**, solicitada a nombre de **Sunset S.a. Comercial Industrial Y De Srvicios** 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 **"GOODRIVE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 630083**, solicitada a nombre de **Sunset S.a. Comercial Industrial Y De Srvicios,**----------

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° 0220

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°3.390 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TANINOPLASTIA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1647425, SOLICITADA POR SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP,** contra la Resolución N° 3.390 de fecha 13 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2016 se presenta SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP y solicita el registro de la marca **"TANINOPLASTIA Y ETIQUETA",** para amparar productos de la clase 03.----------

Que, en fecha 10 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº. 3.390 de fecha 13 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 09 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 21 de noviembre de 2018, el representante convencional de SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de diciembre de 2018.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) la solicitud de registro de la marca "TANINOPLASTIA y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiendose 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: *"(...) la misma no se halla ajustada a derecho, la denominación TANINOPLASTIA es una creación de mi mandante para sus productos de la clase 03. En efecto, la marca TANINOPLASTIA se halla registrada a nombre de mi mandante en su país de origen, Brasil, como en Colombia y la comunidad Económica Europea. Se adjunta copia de los títulos de marca citados .../... La marca solicitada por mi representada se halla formada tanto por la denominación TANINOPLASTIA como por un novedoso logotipo, formando en conjunto una marca claramente distintiva de cualquier otra. Si bien la TANINOPLASTIA es conocido como un procedimiento para alisar el cabello, el mismo es creación de mi mandante. En su página web podemos ver el motivo que llevó a mi mandante a crear este nuevo procedimiento: "ante toda preocupación por el uso del formol y derivados, Salvatore*

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° 0220

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°3.390 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TANINOPLASTIA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1647425, SOLICITADA POR SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP.----------

Cosméticos se vio ante un mercado potencial, sin embargo, mantener la integridad no sólo de los hilos, sino también de nuestros clientes y profesionales era nuestra mayor misión, luego empezamos buscando el desarrollo de toda seguridad en el proceso de transformación capilar. La TANINOPLASTIA rescata la hidratación, fortalece y reestructura los hilos, sin riesgos de impermeabilizar, de forma que el hilo continúe absorbiendo tratamientos .../... El éxito de este procedimiento la volvió tan conocida en el mercado que llevó a las personas a reconocerla por el nombre TANINOPLASTIA. Esta situación se ha dado en otros casos, como por ejemplo ASPIRINA, que es una marca comercial y no un genérico. O como en otra época se dio en llamar al dentífrico en general como kolyno (situación hoy superada) (...)".----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1], 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, 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 productos. 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,La solicitud de registro de marca comprende la denominación "TANINOPLASTIA" acompañada de una etiqueta distintiva. Dentro de esta etiqueta, el elemento central y de mayor impacto visual es, precisamente, la palabra "TANINOPLASTIA". En el ámbito del cuidado capilar, la taninoplastia se erige como un tratamiento que explota las valiosas propiedades astringentes de los taninos. Estos compuestos naturales son aplicados para conferir brillo excepcional al cabello y para nutrirlo integralmente, actuando desde la raíz hasta las puntas, promoviendo así un cabello saludable y revitalizado.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "TANINOPLASTIA Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese orden de ideas, la apelante expresa que "*la marca solicitada por mi representada se halla formada tanto por la denominación TANINOPLASTIA como por un novedoso logotipo, formando en su conjunto una marca claramente distintiva de cualquier otra*", sin embargo, en ningún momento detalla la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador, factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "TANINOPLASTIA Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para

[1] artículo 13.- Cumplidos los requisitos legales y vencidos los plazos establecidos, si la marca no estuviera comprendida en ninguno de los impedimentos previstos en esta ley, la Dirección de la Propiedad Industrial dispondrá la inscripción de la marca previo pago de los impuestos y tasas correspondientes. En caso de denegación, la resolución será fundada.

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

Resolución N° 0220

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°3.390 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TANINOPLASTIA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1647425, SOLICITADA POR SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP.----------

productos de la clase 03, específicamente para: *"Todos los productos comprendidos en la clase 03".* Recordemos que la denominación solicitada es "TANINOPLASTIA Y ETIQUETA", para cubrir productos tales como productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, 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.----------

Que, Desde una perspectiva del diseño gráfico, la solicitud de registro marcario presenta una naturaleza mixta, combinando un elemento denominativo con una etiqueta visual. Sin embargo, esta etiqueta carece de la novedad y la originalidad necesarias para distinguir la solicitud de la prohibición establecida previamente. En su composición, la etiqueta incorpora la denominación "TANINOPLASTIA" encerrada entre corchetes rectangulares, uno de apertura al inicio y otro de cierre al final. El texto de esta denominación se presenta en un color verde oscuro con una ligera tonalidad grisácea. Adicionalmente, a la derecha de la denominación, se ubica un emblema gráfico. Este emblema se compone de un rombo central de color aguamarina con un efecto de transparencia. Rodeando este rombo central, se disponen cuatro líneas de trazo curvo en un tono azul claro. La combinación de estos elementos gráficos en la etiqueta no introduce características distintivas que permitan considerar la solicitud como una excepción a la normativa mencionada..----------

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, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar "TANINOPLASTIA"como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa.-----

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*

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

Resolución N° 0220

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°3.390 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TANINOPLASTIA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1647425, SOLICITADA POR SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP.----------

de productos o productos. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."[2]. El subrayado es nuestro. 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, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "*Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral" para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios, "Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitamínico" para alimentos, entre muchos otros casos.*" [3] Así también, el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "*Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria*".[4] Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "TANINOPLASTIA Y ETIQUETA" es una designación que expresa una calidad de los productos que desea proteger ya que describe el procedimiento que se utiliza para mejorar la salud del cabello.----------

Que, así las cosas, y 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° 3.390 de fecha 13 de diciembre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"TANINOPLASTIA Y ETIQUETA"**, clase 03, Acta No. **1647425**, solicitada a nombre de **SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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 – Pag. 76.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.
[4] VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 1966, pp. 96-97

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0221

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1234 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T2 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87471/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resolución N° 1234 de fecha 09 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y., ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1234 de fecha 09 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 18 de julio de 2023, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de mayo de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CT2, registrada con el número 460787 en fecha 05 de junio de 2018 a favor de GENERAL MOTORS 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD y manifiesta: *"(...) No es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea suficiente distintividad.../... La marca solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada.../... Ambas son denominaciones de fantasía, que son las marcas que mayor distintividad poseen.../... La solicitud es mixta y la marca base de rechazo es denominativa.../... Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados, el público consumidor no podría jamás confundirse y tomar una marca por otra.../... Cumple perfectamente con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca.../... Otro hecho de vital a tener en cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro país, sobre otras marcas que son la misma familia que la de autos.../... Consecuentemente, no existe el mínimo riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolución debe ser revocada.../.. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputación de la que ya goza, y no es de interés que su marca se confunda o diluya con otras.../... A la Señora Directora solicito que emita resolución revocando la Resolución N° 1234/2020".* ----------

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° 0221

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1234 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T2 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87471/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T2 Y ETIQUETA (solicitada) y CT2 (marca base de rechazo).----------

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. Del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

T2 Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CT2 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas comparten una porción numérica y literal común -T2-, no se consideran idénticas ni necesariamente confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT2- incluye un prefijo adicional "C", lo que introduce un grado de diferenciación gráfica, fonética y conceptual.----------

De dichas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende cubrir *Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bombas de aire [accesorios para vehículos]; ambulancias; dispositivos antideslumbrantes para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; llantas [rines] para ruedas de vehículos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; frenos de vehículos; autobuses; automóviles; embragues para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores; convertidores de par motor para vehículos terrestres; cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores; brazos de señal para vehículos; puertas de vehículos; máquinas motrices para vehículos terrestres; vehículos eléctricos; ruedas libres para vehículos terrestres; cajas de cambios para vehículos terrestres; engranajes para vehículos terrestres; capós de motor para vehículos*, mientras que la marca registrada cubre *Vehículos motorizados y partes de los mismos.*. De lo expuesto, se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los productos de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que

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

Resolución N° 0221

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1234 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T2 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87471/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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 productos por otro, los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, ahora bien, más allá de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como internacional, ambas con gran difusión en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. ----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro marcario de las marcas **T1**, clase 12; Registro N° 508.593; **T9,** clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **T2 Y ETIQUETA** (solicitada), y **CT2** (marca base de rechazo), se comparte la letra "**T**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **TT,** clase 12, Registro N° 501.448 a nombre de Audi Ag., **VT**, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., **DT,** clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.----------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, atendiendo que, en la industria automotriz es común ver coincidencias parciales en nombres alfanuméricos----------

Que, siendo así, la letra "T" 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, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia de la marca base de rechazo que es denominativa. ----------

marca solicitada	marca registrada
T2	
mixta	denominativa

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° 0221

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1234 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T2 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87471/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1234 de fecha 09 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"T2 Y ETIQUETA"**, clase 12, Expediente **N° 87471/2019,** solicitada a nombre de **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0222

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1229 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T3 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87472/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resolución N° 1229 de fecha 09 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y., ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1229 de fecha 09 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de abril de 2021, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de junio de 2021.----------

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 CT3, registrada con el número 448007 en fecha 17 de octubre de 2017 a favor de GENERAL MOTORS 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD y manifiesta: *"(...) No es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea suficiente distintividad.../... La marca solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada.../... Ambas son denominaciones de fantasía, que son las marcas que mayor distintividad poseen.../... La solicitud es mixta y la marca base de rechazo es denominativa.../... Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados, el público consumidor no podría jamás confundirse y tomar una marca por otra.../... Cumple perfectamente con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca.../... Otro hecho de vital a tener en cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro país, sobre otras marcas que son la misma familia que la de autos.../... Consecuentemente, no existe el mínimo riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolución debe ser revocada.../.. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputación de la que ya goza, y no es de interés que su marca se confunda o diluya con otras.../... A la Señora Directora solicito que emita resolución revocando la Resolución N° 1229/2020".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección 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° 0222

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1229 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T3 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87472/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T3 Y ETIQUETA (solicitada) y CT3 (marca base de rechazo).----------

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. Del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

T3 Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CT3 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas comparten una porción numérica y literal común -T3-, no se consideran idénticas ni necesariamente confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT3- incluye un prefijo adicional "C", lo que introduce un grado de diferenciación gráfica, fonética y conceptual.----------

De dichas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende cubrir *Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bombas de aire [accesorios para vehículos]; ambulancias; dispositivos antideslumbrantes para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; llantas [rines] para ruedas de vehículos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; frenos de vehículos; autobuses; automóviles; embragues para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores; convertidores de par motor para vehículos terrestres; cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores; brazos de señal para vehículos; puertas de vehículos; máquinas motrices para vehículos terrestres; vehículos eléctricos; ruedas libres para vehículos terrestres; cajas de cambios para vehículos terrestres; engranajes para vehículos terrestres; capós de motor para vehículos*, mientras que la marca registrada cubre *Vehículos motorizados y partes de los mismos.*. De lo expuesto, se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los productos de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que

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

Resolución N° 0222

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1229 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T3 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87472/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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 productos por otro, los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, ahora bien, más allá de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como internacional, ambas con gran difusión en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. ----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro marcario de las marcas **T1**, clase 12; Registro N° 508.593; **T9,** clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **T3 Y ETIQUETA** (solicitada), y **CT3** (marca base de rechazo), se comparte la letra "**T**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **TT,** clase 12, Registro N° 501.448 a nombre de Audi Ag., **VT**, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., **DT,** clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.----------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, atendiendo que, en la industria automotriz es común ver coincidencias parciales en nombres alfanuméricos----------

Que, siendo así, la letra "T" 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, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia de la marca base de rechazo que es denominativa. ----------

marca solicitada	marca registrada
T3	
mixta	denominativa

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

Resolución N° 0222

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1229 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T3 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87472/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1229 de fecha 09 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"T3 Y ETIQUETA"**, clase 12, Expediente **N° 87472/2019**, solicitada a nombre de **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.** ----------

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° 0223

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1206 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T4 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87473/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resolución N° 1206 de fecha 08 de septiembre dE 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y., ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1206 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 20 de julio de 2023, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de mayo de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CT4, registrada con el número 448008 en fecha 17 de octubre de 2017 a favor de GENERAL MOTORS 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD y manifiesta: *"(...) No es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea suficiente distintividad.../... La marca solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada.../... Ambas son denominaciones de fantasía, que son las marcas que mayor distintividad poseen.../... La solicitud es mixta y la marca base de rechazo es denominativa.../... Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados, el público consumidor no podría jamás confundirse y tomar una marca por otra.../... Cumple perfectamente con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca.../... Otro hecho de vital a tener en cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro país, sobre otras marcas que son la misma familia que la de autos.../... Consecuentemente, no existe el mínimo riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolución debe ser revocada.../.. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputación de la que ya goza, y no es de interés que su marca se confunda o diluya con otras.../... A la Señora Directora solicito que emita resolución revocando la Resolución N° 1206/2020".* ----------

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

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

Resolución N° 0223

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1206 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T4 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87473/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T4 Y ETIQUETA (solicitada) y CT4 (marca base de rechazo).----------

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. Del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

T4 Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CT4 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas comparten una porción numérica y literal común -T4-, no se consideran idénticas ni necesariamente confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT4- incluye un prefijo adicional "C", lo que introduce un grado de diferenciación gráfica, fonética y conceptual.----------

De dichas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende cubrir *Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bombas de aire [accesorios para vehículos]; ambulancias; dispositivos antideslumbrantes para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; llantas [rines] para ruedas de vehículos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; frenos de vehículos; autobuses; automóviles; embragues para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores; convertidores de par motor para vehículos terrestres; cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores; brazos de señal para vehículos; puertas de vehículos; máquinas motrices para vehículos terrestres; vehículos eléctricos; ruedas libres para vehículos terrestres; cajas de cambios para vehículos terrestres; engranajes para vehículos terrestres; capós de motor para vehículos*, mientras que la marca registrada cubre *Vehículos motorizados y partes de los mismos.*. De lo expuesto, se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los productos de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que

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

Resolución N° 0223

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1206 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T4 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87473/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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 productos por otro, los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, ahora bien, más allá de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como internacional, ambas con gran difusión en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. ----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro marcario de las marcas **T1**, clase 12; Registro N° 508.593; **T9,** clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **T4 Y ETIQUETA** (solicitada), y **CT4** (marca base de rechazo), se comparte la letra "**T**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **TT,** clase 12, Registro N° 501.448 a nombre de Audi Ag., **VT**, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., **DT,** clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.----------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, atendiendo que, en la industria automotriz es común ver coincidencias parciales en nombres alfanuméricos----------

Que, siendo así, la letra "T" 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, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia de la marca base de rechazo que es denominativa. ----------

marca solicitada	marca registrada
T4	
mixta	denominativa

Abog. 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° 0223

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1206 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T4 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87473/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1206 de fecha 08 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"T4 Y ETIQUETA"**, clase 12, Expediente **N° 87473/2019,** solicitada a nombre de **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.** ----------

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° 0224

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1207 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T5 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87474/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resolución N° 1207 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y., ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1207 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 20 de julio de 2023, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de mayo de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CT5, registrada con el número 421793 en fecha 31 de marzo de 2016 a favor de GENERAL MOTORS 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD y manifiesta: *"(...) No es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea suficiente distintividad.../... La marca solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada.../... Ambas son denominaciones de fantasía, que son las marcas que mayor distintividad poseen.../... La solicitud es mixta y la marca base de rechazo es denominativa.../... Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados, el público consumidor no podría jamás confundirse y tomar una marca por otra.../... Cumple perfectamente con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca.../... Otro hecho de vital a tener en cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro país, sobre otras marcas que son la misma familia que la de autos.../... Consecuentemente, no existe el mínimo riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolución debe ser revocada.../.. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputación de la que ya goza, y no es de interés que su marca se confunda o diluya con otras.../... A la Señora Directora solicito que emita resolución revocando la Resolución N° 1207/2020".* ----------

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

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

Resolución N° 0224

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1207 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T5 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87474/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T5 Y ETIQUETA (solicitada) y CT5 (marca base de rechazo).----------

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. Del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

T5 Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CT5 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas comparten una porción numérica y literal común -T5-, no se consideran idénticas ni necesariamente confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT5- incluye un prefijo adicional "C", lo que introduce un grado de diferenciación gráfica, fonética y conceptual.----------

De dichas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende cubrir *Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bombas de aire [accesorios para vehículos]; ambulancias; dispositivos antideslumbrantes para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; llantas [rines] para ruedas de vehículos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; frenos de vehículos; autobuses; automóviles; embragues para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores; convertidores de par motor para vehículos terrestres; cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores; brazos de señal para vehículos; puertas de vehículos; máquinas motrices para vehículos terrestres; vehículos eléctricos; ruedas libres para vehículos terrestres; cajas de cambios para vehículos terrestres; engranajes para vehículos terrestres; capós de motor para vehículos*, mientras que la marca registrada cubre *Vehículos motorizados y partes de los mismos.*. De lo expuesto, se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los productos de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que

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

Resolución N° 0224

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1207 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T5 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87474/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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 productos por otro, los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, ahora bien, más allá de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como internacional, ambas con gran difusión en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. ----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro marcario de las marcas **T1**, clase 12; Registro N° 508.593; **T9,** clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **T5 Y ETIQUETA** (solicitada), y **CT5** (marca base de rechazo), se comparte la letra "**T**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **TT,** clase 12, Registro N° 501.448 a nombre de Audi Ag., **VT**, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., **DT,** clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.----------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, atendiendo que, en la industria automotriz es común ver coincidencias parciales en nombres alfanuméricos----------

Que, siendo así, la letra "T" 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, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia de la marca base de rechazo que es denominativa. ----------

marca solicitada	marca registrada
T5	
mixta	denominativa

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° 0224

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1207 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T5 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87474/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1207 de fecha 08 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"T5 Y ETIQUETA"**, clase 12, Expediente **N° 87474/2019,** solicitada a nombre de **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.** ----------

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° 0225

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1218 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T7 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87477/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resolución N° 1218 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y., ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1218 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de abril de 2021, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de junio de 2021.----------

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 CT7, registrada con el número 448009 en fecha 17 de octubre de 2017 a favor de GENERAL MOTORS 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD y manifiesta: *"(...) No es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea suficiente distintividad.../... La marca solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada.../... Ambas son denominaciones de fantasía, que son las marcas que mayor distintividad poseen.../... La solicitud es mixta y la marca base de rechazo es denominativa.../... Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados, el público consumidor no podría jamás confundirse y tomar una marca por otra.../... Cumple perfectamente con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca.../... Otro hecho de vital a tener en cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro país, sobre otras marcas que son la misma familia que la de autos.../... Consecuentemente, no existe el mínimo riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolución debe ser revocada.../.. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputación de la que ya goza, y no es de interés que su marca se confunda o diluya con otras.../... A la Señora Directora solicito que emita resolución revocando la Resolución N° 1218/2020".* ----------

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° 0225

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1218 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T7 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87477/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T7 Y ETIQUETA (solicitada) y CT7 (marca base de rechazo).----------

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. Del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

T7 Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CT7 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas comparten una porción numérica y literal común -T7-, no se consideran idénticas ni necesariamente confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT7- incluye un prefijo adicional "C", lo que introduce un grado de diferenciación gráfica, fonética y conceptual.----------

De dichas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende cubrir *Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bombas de aire [accesorios para vehículos]; ambulancias; dispositivos antideslumbrantes para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; llantas [rines] para ruedas de vehículos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; frenos de vehículos; autobuses; automóviles; embragues para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores; convertidores de par motor para vehículos terrestres; cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores; brazos de señal para vehículos; puertas de vehículos; máquinas motrices para vehículos terrestres; vehículos eléctricos; ruedas libres para vehículos terrestres; cajas de cambios para vehículos terrestres; engranajes para vehículos terrestres; capós de motor para vehículos*, mientras que la marca registrada cubre *Vehículos motorizados y partes de los mismos.*. De lo expuesto, se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los productos de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que

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

Resolución N° 0225

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1218 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T7 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87477/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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 productos por otro, los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, ahora bien, más allá de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como internacional, ambas con gran difusión en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. ----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro marcario de las marcas **T1**, clase 12; Registro N° 508.593; **T9,** clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **T7 Y ETIQUETA** (solicitada), y **CT7** (marca base de rechazo), se comparte la letra "**T**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **TT,** clase 12, Registro N° 501.448 a nombre de Audi Ag., **VT**, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., **DT,** clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.----------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, atendiendo que, en la industria automotriz es común ver coincidencias parciales en nombres alfanuméricos----------

Que, siendo así, la letra "T" 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, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia de la marca base de rechazo que es denominativa. ----------

marca solicitada	marca registrada
T7	
mixta	denominativa

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° 0225

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1218 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T7 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87477/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1218 de fecha 08 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"T7 Y ETIQUETA"**, clase 12, Expediente **N° 87477/2019,** solicitada a nombre de **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.** ----------

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° 0226

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1205 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T8 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87479/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resolución N° 1205 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y., ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1205 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 20 de julio de 2023, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de mayo de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CT8, registrada con el número 460145 en fecha 30 de octubre de 2018 a favor de GENERAL MOTORS 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD y manifiesta: *"(...) No es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea suficiente distintividad.../... La marca solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada.../... Ambas son denominaciones de fantasía, que son las marcas que mayor distintividad poseen.../... La solicitud es mixta y la marca base de rechazo es denominativa.../... Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados, el público consumidor no podría jamás confundirse y tomar una marca por otra.../... Cumple perfectamente con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca.../... Otro hecho de vital a tener en cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro país, sobre otras marcas que son la misma familia que la de autos.../... Consecuentemente, no existe el mínimo riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolución debe ser revocada.../.. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputación de la que ya goza, y no es de interés que su marca se confunda o diluya con otras.../... A la Señora Directora solicito que emita resolución revocando la Resolución N° 1205/2020".* ----------

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

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

Resolución N° 0226

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1205 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T8 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87479/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T8 Y ETIQUETA (solicitada) y CT8 (marca base de rechazo).----------

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. Del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

T8 Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CT8 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas comparten una porción numérica y literal común -T8-, no se consideran idénticas ni necesariamente confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT8- incluye un prefijo adicional "C", lo que introduce un grado de diferenciación gráfica, fonética y conceptual.----------

De dichas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende cubrir *Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bombas de aire [accesorios para vehículos]; ambulancias; dispositivos antideslumbrantes para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; llantas [rines] para ruedas de vehículos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; frenos de vehículos; autobuses; automóviles; embragues para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores; convertidores de par motor para vehículos terrestres; cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores; brazos de señal para vehículos; puertas de vehículos; máquinas motrices para vehículos terrestres; vehículos eléctricos; ruedas libres para vehículos terrestres; cajas de cambios para vehículos terrestres; engranajes para vehículos terrestres; capós de motor para vehículos*, mientras que la marca registrada cubre *Vehículos motorizados y partes de los mismos.*. De lo expuesto, se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los productos de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que

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

Resolución N° 0226

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1205 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T8 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87479/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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 productos por otro, los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, ahora bien, más allá de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como internacional, ambas con gran difusión en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. ----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro marcario de las marcas **T1**, clase 12; Registro N° 508.593; **T9,** clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **T8 Y ETIQUETA** (solicitada), y **CT8** (marca base de rechazo), se comparte la letra "**T**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **TT,** clase 12, Registro N° 501.448 a nombre de Audi Ag., **VT**, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., **DT,** clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.----------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, atendiendo que, en la industria automotriz es común ver coincidencias parciales en nombres alfanuméricos----------

Que, siendo así, la letra "T" 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, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia de la marca base de rechazo que es denominativa. ----------

marca solicitada	marca registrada
T8	
mixta	denominativa

Abg. Gianina 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° 0226

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1205 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T8 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87479/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1205 de fecha 08 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"T8 Y ETIQUETA"**, clase 12, Expediente **N° 87479/2019,** solicitada a nombre de **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.** ----------

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° 0227

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 142 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° 1892718 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892718 de fecha 19 de Octubre de 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., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 142 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 General llamó Autos para Resolver. —

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, 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 HUIXIN ALUMINIUM EXTRUSION MANUFACTURER. 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.----------

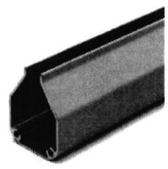
Abog. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0227

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 142 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° 1892718 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° 142 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° 1892718 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° 1892718 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° 0228

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 134 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° 1892769 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892769 de fecha 19 de Octubre de 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° 134 de fecha 9 de setiembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

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

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, 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 METALIFE. 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° 0228

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 134 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° 1892769 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° 134 de fecha 9 de setiembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892769 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° 1892769 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 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° 0229

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 135 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° 1892766 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892766 de fecha 19 de Octubre de 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° 135 de fecha 9 de setiembre 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 General llamó Autos para Resolver. -—

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, 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 METALIFE. 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.----------

Arq. 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° 0229

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 135 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° 1892766 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° 135 de fecha 9 DE SETIEMBRE DE 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892766 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° 1892766 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

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

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° 0230

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 137 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° 1892807 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892807 de fecha 19 de Octubre de 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 08 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 137 de fecha 9 de setiembre 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 General llamó Autos para Resolver. —-

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, 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 RICHELIEU Y TIENDAS CUPRUM. 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 Acosta 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° 0230

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 137 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° 1892807 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° 137 de fecha 9 de setiembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892807 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° 1892807 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

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

Lcda. 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° 0251

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 55 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° 1892759 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892759 de fecha 19 de Octubre de 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° 55 de fecha 12 de noviembre de 2019, 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 General llamó Autos para Resolver. —----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, 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 CHINA YL BUILDING MATERIALS LIMITED. 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.----------

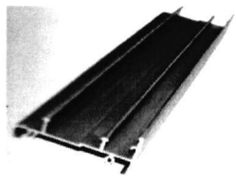
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0231

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 55 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° 1892759 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° 55 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° 1892759 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° 1892759 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

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

Mg. Claudia Carmela 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° 0232

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 184 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892632 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892632 de fecha 19 de octubre de 2018 de la 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° 184 de fecha 13 de setiembre, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 15 de marzo se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 07 de junio de 2022. El 21 de junio de 2022 esta Dirección General llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, 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 FOEN. 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.----------

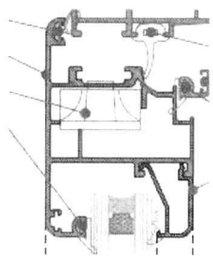
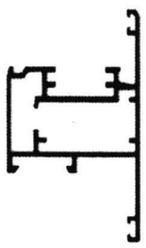
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0232

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 184 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892632 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 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 471848/2012 "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° 184 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° 1892632 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° 1892632 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° 0233

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 235 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUESKI", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 43491/2021, SOLICITADO POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** contra la Resolución N° 235 de fecha 25 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 235 de fecha 25 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 25 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencional de KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. expresó agravios el apelante. En fecha 18 de septiembre de 2024, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 24 de septiembre de 2024 se llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KUESKI", solicitada para la clase 36 sobre la base del registro de la marca "KUSHKI". clase 36. por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.../... Que, el oponente es una marca extranjera y para dichos casos cabe resaltar que el Artículo 6 quinquies del convenio de París y reconocidos en el Artículo 18 de la Ley de Marcas..../... En primer término notamos que si bien la oposición es una marca extranjera, la misma cuenta con solicitudes depositadas en nuestro país a la solicitud de registro de la marca.../... Para mayor ilustración se detallan las solicitudes: KUSHKI denominativa, clases: 09, 35, 36, 42, KUSHKI y etiqueta 09, 35, 36, 42, Expedientes nros: 2142951, 2142960, 2142963, 2142967, 2142968, 2142970, 2142971 y 2142974, todas solicitadas el 28 de mayo de 2021.../... Notamos que la solicitud de registro de la marca KUSHKI solicitada en fecha 28 de mayo de 2021 por el representante LLAPINGACHO LLC., tiene prelación en el derecho de registro de la marca, conforme el Art. 12.../... Además podemos notar, que tanto la solicitud de registro de la marca KUESKI como así tambien la base de oposición KUSHKI son muy parecidas.../... Al tratarse de marcas en la misma clase, mal podrían las marcas en pugna generar confusión alguna a los potenciales consumidores.../... Dado que la marca solicitada, busca proteger los mismos productos de la marca base de oposición (solicitada con anterioridad) y guardan una relación directa en cuanto a los servicios que buscan proteger, se puede apreciar la similitud existentes entre las mismas, en los diversos campos fonético, visual y gráfico, no permitirán la coexistencia pacífica en la misma clase.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) El Aquo no ha tenido en cuenta el mejor derecho de mi representada al ser titular de registros extranjeros previos a las solicitudes nacionales del oponente.../... Mi mandante bajo ningun punto de vista tiene la intención de registrar indebidamente marcas pertenecientes a terceros y enos aún de mala fe.../... En el*

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

Resolución N° 0233

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 235 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUESKI", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 43491/2021, SOLICITADO POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.----------

periodo procesal oportuno ha demostrado la notoriedad de su marca, así como las sentencias negativas que rechazan el registro de la marca oponente.../... La denominación KUESKI es tambien el nombre comercial de mi mandante.../... Con lo antes transcripto se demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto varios elementos erroneamente juzgado los que tuvo en cuenta, basa su decisión en una norma que, interpretada correctamente y no de manera arbitraria, protege los derechos de mi mandante.../... Seta demás decir que lo realizado por la adversa, al promover oposición contra la solicitu de la marca de mi principal, es un total abuso de derecho.../... Mi principal ya comercializa la marca KUESKI en su país de origen y varios apíses de Latinoamerica ha tenido gran reconocimiento y aceptación por parte del público consumidor.../... En razón de lo expuesto precedentemente, sostenemos que la Resolución N° 235/2024 debe ser revocada en todas sus partes ".----------

Que, contesta la expresión de agravios LLAPINGACHO LLC. y, entre otros argumentos, expresa: *""(...) Cabe aclarar al apelante que efectivamente, el aquo lo ha tenido en cuenta, mencionando en la resolución apelada la titularidad del registro de marca del apelante en el extranjero. Sin embargo, conforme corresponde a derecho, el a-quo manifiesta en su resolución que mi mandante LLAPINGACHO LLC. tiene la prelación en el derecho de registro de la marca conforme el Artículo 12.../... Como es sabido por todos los abogados y en especial aquellos expertos en asuntos de Propiedad Intelectual , ante una controversia, prevalecerán los derechos de quien se encuentre primero en tiempo y forma, como lo indica la expresión latina "prior in tempore, potior in iure.../... La Resolución N° 235 de fecha 25 de marzo de 2024 en ninguna parte siquiera menciona el término mala fe como tampoco se acusa al solicitante de la marca KUESKI de querer registrar indebidamente marcas que pertenecen a terceros.../... La resolución apelada correctamente rechaza la solicitud de marca KUESKI por considerar que se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la ley de Marcas N° 1294/98 y por no reunir los requisitos para su registro.../... Cabe resaltar que la Resolución apelada no menciona la notoriedad de la marca KUESKI en nuestro país, ya que el apelante ha indicado que su marca KUESKI se ha convertida en notoria en México sin mencionar al Paraguay que es justamente donde se plantea el litigio.../... La marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su país de origen, sino en varios paises alrededor del mundo.../... Se hace evidente la casi total identidad, por no afirmar en su totalidad, puesto que la marca solicitada por la adversa reproduce practicamente toda la marca de mi mandante.../... Entre las marcas KUSHKI y KUESKI existe ina infima diferencia quea primera vista deja una impresión en la mente del consumidor que induce fácilmente a confusión o minimamente a un riesgo de asociación.../.. La coexistencia pacífica entre las marcas en pugna sería imposible.../... Habiéndose demostrado que las marcas en pugna presentan semejanzas, es motivo suficiente para confirmar la Resolución recurrida.----------*

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 **"KUSHKI"** y la solicitud de registro de la marca **"KUESKI"**, se evidencia que se reproduce en 5 de las 5 letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia,

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

Resolución N° 0233

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 235 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUESKI", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 43491/2021, SOLICITADO POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.----------

configurándose así la confusión visual y ortográfica. En ese sentido, tenemos que "KUESKI" es casi idéntica a la base de oposición "KUSHKI", diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra E por H. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: --

KUESKI Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
KUSHKI	(marca solicitada con prelación)

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.----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 36. La marca solicitante, **"KUESKI Y ETIQUETA"**, solicitada para *"Servicios para la realización de transacciones financieras en línea, transferencia electrónica de dinero, préstamos financieros, préstamos a plazos, financiación de préstamos personales, servicios de préstamos comerciales, cobro a domicilio de pagos financieros, análisis y consultoría financiera, procesamiento de pagos y procesamiento electrónico de pagos a través de una red informática mundial, financiación de ventas mediante créditos, facilitación y financiación de créditos"*; y la marca base de oposición, **"KUSHKI "** se encuentra solicitada con prelación *"Servicios comprendidos en la clase 36 como ser procesamiento de pago electrónico de divisas; servicios de pago electrónico que implican procesamiento electrónico y posterior transmisión de datos de pago de facturas; servicios para comerciantes, como ser, servicios de procesamiento de transacciones de pago; proporcionar un portal de sitio web en Internet en el campo de los servicios de procesamiento de pagos y transacciones financieras."*----------

Que, estos servicios pertenecen al sector financiero y, en la práctica, se dirigen a un público similar, además, muchos usuarios acceden a estos servicios por medios digitales, donde errores tipográficos pueden redirigir a plataformas equivocadas. En ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada LLAPINGACHO LLC., como la solicitante KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., 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"*

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

Resolución N° 0233

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 235 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUESKI", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 43491/2021, SOLICITADO POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.----------

(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 solicitada con anterioridad base de oposición.----------

Cabe señalar, además, que la solicitud que nos ocupa corresponde a una marca denominativa, lo que implica la ausencia de cualquier elemento gráfico o distintivo adicional que pudiera conferirle un carácter singular. Distinta habría sido la situación si dicha solicitud hubiera incorporado una etiqueta, ya que ello podría haberle proporcionado elementos de novedad y dotado de una identidad particular susceptible de permitir su diferenciación frente a la marca oponente.----------

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 KUESKI no podrá coexistir con la marca oponente KUSHKI, 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. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 235 de fecha 25 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"KUESKI -,** clase 36, Acta N° 43491/2021, solicitada a nombre de la firma KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.----------

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° 0234

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 441 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42951/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** contra la Resolución N° 441 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 441 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** expresó agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI solicitada para clase 09, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase 09 .../... se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 09 .../... el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca KUESKI posee registros en su país de origen, México, desde el año 2013, años antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su país de origen con evidente antelació, tiene prioridad .../... la solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes productos de la clase 09: "software de computadora descargable, a decir, una plataforma financiera electrónica que se adapta a múltiples tipos de transacciones de pagos y deudas en un teléfono móvil integrado, en PDAs (organizadores personales digitales), y un entorno basado en la web.", estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi mandante de la clase 36 .../... la denominación KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../... la marca KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su país como internacionalmente".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El solicitante (mi mandante), ha presentado en nuestro país, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su país de origen, sino en varios países alrededor del mundo .../... la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en instancias anteriores, es mundialmente conocida".* ----------

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

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

Resolución N° 0234

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 441 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42951/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

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 **"KUSHKI"** y la marca oponente **"KUESKI"**, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto cuentan con una impresión visual disímil y además la solicitante cuenta con prioridad en su solicitud.--------

Que, además de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposición en la marca KUESKI, registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, a su vez la marca oponente fue presentada en nuestro país en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. 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.----------

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

Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera KUESKI, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca **KUSHKI**. 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° 441 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Abg. Claudia Pareja 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° 0234

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 441 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42951/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KUSHKI"**, clase 09, Acta N° 42951/2021, solicitada a nombre de ~~LLAPINGACHO LLC.~~ ----

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° 0235

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 440 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42963/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** contra la Resolución N° 440 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 440 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** expresó agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI solicitada para clase 36, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase 36 .../... se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 36 .../... el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca KUESKI posee registros en su país de origen, México, desde el año 2013, años antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su país de origen con evidente antelació, tiene prioridad .../... la solicitud ha sido depositada en la clase 36 la misma en la que se encuentra previamente registrada la marca de mi mandante .../... la denominación KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../... la marca KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su país como internacionalmente".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El solicitante (mi mandante), ha presentado en nuestro país, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su país de origen, sino en varios países alrededor del mundo .../... la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en instancias anteriores, es mundialmente conocida".* ----------

Que, corresponde a ésta Dirección 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

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

Resolución N° 0235

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 440 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42963/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

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 **"KUSHKI"** y la marca oponente **"KUESKI"**, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto cuentan con una impresión visual disímil y además la solicitante cuenta con prioridad en su solicitud.--------

Que, además de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposición en la marca KUESKI, registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, a su vez la marca oponente fue presentada en nuestro país en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. 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.----------

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

Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera KUESKI, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca **KUSHKI**. 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° 440 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Abg. Claudia Mancia 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° 0235

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 440 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42963/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KUSHKI"**, clase 36, Acta N° 42963/2021, solicitada a nombre de **LLAPINGACHO LLC.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0236

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 437 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42960/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** contra la Resolución N° 437 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 437 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** expresó agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI solicitada para clase 35, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase 36 .../... se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clasE 35 .../... el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca KUESKI posee registros en su país de origen, México, desde el año 2013, años antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su país de origen con evidente antelació, tiene prioridad .../... la solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes servicios en la clase 35: "servicios de gestión comercial de negocios", estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi mandante de la clase 36 .../... la denominación KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../... la marca KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su país como internacionalmente".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El solicitante (mi mandante), ha presentado en nuestro país, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su país de origen, sino en varios países alrededor del mundo .../... la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en instancias anteriores, es mundialmente conocida".* ----------

Que, corresponde a ésta Dirección 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

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

Resolución N° 0236

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 437 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42960/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

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 **"KUSHKI"** y la marca oponente **"KUESKI"**, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto cuentan con una impresión visual disímil y además la solicitante cuenta con prioridad en su solicitud.----------

Que, además de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposición en la marca KUESKI, registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, a su vez la marca oponente fue presentada en nuestro país en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. 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.----------

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

Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera KUESKI, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca **KUSHKI**. 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° 437 de fecha 22 de mayo 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° 0236

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 437 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42960/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KUSHKI"**, clase 35, Acta N° 42960/2021, solicitada a nombre de **LLAPINGACHO LLC.** ----------

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° 0237

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42967/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.-------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** contra la Resolución N° 438 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 438 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** expresó agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI solicitada para clase 42, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase 36 .../... se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 42 .../... el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca KUESKI posee registros en su país de origen, México, desde el año 2013, años antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su país de origen con evidente antelació, tiene prioridad .../... la solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes servicios en la clase 42: "proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software de comercio electrónico para su uso como pasarela de pago que autoriza el procesamiento de tarjetas de crédito o pagos directos para comerciantes; proveedor de servicios de aplicaciones con software de interfaz de programación de aplicaciones (API) para aceptar y enviar pagos mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias bancarias y efectivo.", estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi mandante de la clase 36 .../... la denominación KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../... la marca KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su país como internacionalmente".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El solicitante (mi mandante), ha presentado en nuestro país, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su país de origen, sino en varios países alrededor del mundo .../... la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en instancias anteriores, es mundialmente conocida".* ----------

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° 0237

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42967/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.-------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"KUSHKI"** y la marca oponente **"KUESKI"**, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto cuentan con una impresión visual disímil y además la solicitante cuenta con prioridad en su solicitud.--------

Que, además de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposición en la marca KUESKI, registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, a su vez la marca oponente fue presentada en nuestro país en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. 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.----------

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

Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera KUESKI, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca **KUSHKI**. 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:

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° 0237

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42967/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.-------

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 438 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KUSHKI"**, clase 42, Acta N° 42967/2021, solicitada a nombre de **LLAPINGACHO LLC.** ----------

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° 0238

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 442 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42968/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. ----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** contra la Resolución N° 442 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 442 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** expresó agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA solicitada para clase 09, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase 09 .../... se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 09 .../... el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca KUESKI posee registros en su país de origen, México, desde el año 2013, años antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su país de origen con evidente antelació, tiene prioridad .../... la solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes productos de la clase 09: "software de computadora descargable, a decir, una plataforma financiera electrónica que se adapta a múltiples tipos de transacciones de pagos y deudas en un teléfono móvil integrado, en PDAs (organizadores personales digitales), y un entorno basado en la web.", estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi mandante de la clase 36 .../... la denominación KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../... la marca KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su país como internacionalmente".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El solicitante (mi mandante), ha presentado en nuestro país, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su país de origen, sino en varios países alrededor del mundo .../... la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en instancias anteriores, es mundialmente conocida".* ----------

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

Resolución N° 0238

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 442 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42968/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"KUSHKI Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"KUESKI"**, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto cuentan con una impresión visual disímil y además la solicitante cuenta con prioridad en su solicitud.----------

Que, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco que incluye la denominación "KUSHKI" en letras grandes y modernas, combinando los colores azul y turquesa. A la izquierda, hay un círculo turquesa con un símbolo blanco que parece representar una validación o aprobación, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor:----------

marca solicitada	marca oponente
KUSHKI	denominativa

Que, además de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposición en la marca KUESKI, registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, a su vez la marca oponente fue presentada en nuestro país en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. 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.----------

Siguiendo con el análisis, 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. ----------

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

Resolución N° 0238

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 442 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42968/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. ----------

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

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera KUESKI, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca **KUSHKI**. 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° 442 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KUSHKI Y ETIQUETA"**, clase 09, Acta N° 42968/2021, solicitada a nombre de **LLAPINGACHO LLC.** ----

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° 0239

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 436 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42970/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** contra la Resolución N° 436 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 436 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** expresó agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI solicitada para clase 35, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase 36 .../... se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 35 .../... el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca KUESKI posee registros en su país de origen, México, desde el año 2013, años antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su país de origen con evidente antelación, tiene prioridad .../... la solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes servicios en la clase 35: "servicios de gestión comercial de negocios", estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi mandante de la clase 36 .../... la denominación KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../... la marca KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su país como internacionalmente".* --

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El solicitante (mi mandante), ha presentado en nuestro país, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su país de origen, sino en varios países alrededor del mundo .../... la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en instancias anteriores, es mundialmente conocida".* ----------

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

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

Resolución N° 0239

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 436 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42970/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.----------

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 **"KUSHKI Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"KUESKI"**, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto cuentan con una impresión visual disímil y además la solicitante cuenta con prioridad en su solicitud.----------

Que, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco que incluye la denominación "KUSHKI" en letras grandes y modernas, combinando los colores azul y turquesa. A la izquierda, hay un círculo turquesa con un símbolo blanco que parece representar una validación o aprobación, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor:----------

marca solicitada	marca oponente
KUSHKI	denominativa

Que, además de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposición en la marca KUESKI, registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, a su vez la marca oponente fue presentada en nuestro país en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. 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.----------

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

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° 0239

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 436 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42970/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera KUESKI, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca **KUSHKI**. 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° 436 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KUSHKI Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° 42970/2021, solicitada a nombre de **LLAPINGACHO LLC.**------

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° 0240

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 439 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42971/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. ----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** contra la Resolución N° 439 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 439 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** expresó agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA solicitada para clase 36, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase 36 .../... se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 36 .../... el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca KUESKI posee registros en su país de origen, México, desde el año 2013, años antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su país de origen con evidente antelació, tiene prioridad .../... la solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes servicios en la clase 35: "servicios de gestión comercial de negocios", estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi mandante de la clase 36 .../... la denominación KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../... la marca KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su país como internacionalmente".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El solicitante (mi mandante), ha presentado en nuestro país, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su país de origen, sino en varios países alrededor del mundo .../... la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en instancias anteriores, es mundialmente conocida".* ----------

Que, corresponde a ésta Dirección 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° 0240

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 439 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42971/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. ----------

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 **"KUSHKI Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"KUESKI"**, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto cuentan con una impresión visual disímil y además la solicitante cuenta con prioridad en su solicitud.----------

Que, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco que incluye la denominación "KUSHKI" en letras grandes y modernas, combinando los colores azul y turquesa. A la izquierda, hay un círculo turquesa con un símbolo blanco que parece representar una validación o aprobación, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor:----------

marca solicitada	marca oponente
KUSHKI	denominativa

Que, además de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposición en la marca KUESKI, registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, a su vez la marca oponente fue presentada en nuestro país en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. 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.----------

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

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° 0240

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 439 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42971/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. ----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera KUESKI, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca **KUSHKI**. 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° 439 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KUSHKI Y ETIQUETA"**, clase 36, Acta N° **42971/2021**, solicitada a nombre de **LLAPINGACHO LLC.** -----

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° 0241

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 443 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42974/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** contra la Resolución N° 443 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 443 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de **KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** expresó agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA solicitada para clase 42, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase 36 .../... se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 42 .../... el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca KUESKI posee registros en su país de origen, México, desde el año 2013, años antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la marca KUSHKI Y ETIQUETA .../... al haber registrado su marca en su país de origen con evidente antelació, tiene prioridad .../... la solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes servicios en la clase 42: "proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software de comercio electrónico para su uso como pasarela de pago que autoriza el procesamiento de tarjetas de crédito o pagos directos para comerciantes; proveedor de servicios de aplicaciones con software de interfaz de programación de aplicaciones (API) para aceptar y enviar pagos mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias bancarias y efectivo.", estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi mandante de la clase 36 .../... la denominación KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../... la marca KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su país como internacionalmente".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El solicitante (mi mandante), ha presentado en nuestro país, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI Y ETIQUETA, depositadas en fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI Y ETIQUETA goza de notoriedad no solo en su país de origen, sino en varios países alrededor del mundo .../... la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en instancias anteriores, es mundialmente conocida".* ----------

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

Resolución N° 0241

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 443 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42974/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"KUSHKI Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"KUESKI"**, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto cuentan con una impresión visual disímil y además la solicitante cuenta con prioridad en su solicitud.----------

Que, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco que incluye la denominación "KUSHKI Y ETIQUETA" en letras grandes y modernas, combinando los colores azul y turquesa. A la izquierda, hay un círculo turquesa con un símbolo blanco que parece representar una validación o aprobación, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor:----------

marca solicitada	marca oponente
KUSHKI	denominativa

Que, además de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposición en la marca KUESKI, registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, a su vez la marca oponente fue presentada en nuestro país en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. 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.----------

Siguiendo con el análisis, 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. ----------

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

Resolución N° 0241

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 443 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KUSHKI Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42974/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.----------

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

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera KUESKI, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca **KUSHKI Y ETIQUETA**. 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° 443 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KUSHKI Y ETIQUETA"**, clase 42, Acta N° 42974/2021, solicitada a nombre de **LLAPINGACHO LLC.**-----

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° 0242

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 251 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORESA Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 10478/2020, SOLICITADO POR COMPAÑIA RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA.----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **COMPAÑIA RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA** contra la Resolución N° 251 de fecha 29 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **COMPAÑIA RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 251 de fecha 29 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 01 de marzo de 2023, la representante convencional de **COMPAÑIA RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA** expresó agravios; dictándose en fecha 02 de mayo 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 03 de abril de 2024, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 09 de abril de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, 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.../... Que, existiendo una clara y evidente RELACION CONCEPTUAL entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también existe un servicio muy similar protegido por la marca oponente(...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Como podrá notar,tienen diferencias notables y no coinciden en los planos visual, fonético e ideológico .../...vemos que la marca oponente cuenta con un logotipo totalmente distinto a la marca solicitada, no solamente en uno de los dos registros, sino en ambos registros vemos que se han agregado logotipos distintos, ninguno de estos logotipos guarda relación con el logo de la marca de mi mandante.../...como también cuentan con diferencias en los servicios que pretenden proteger .../...Vemos que las clases (40 vs. 39) son completamente diferentes, ni tampoco se tratan de clases relacionadas. Esta diferencia de clases y diferencias de coberturas, indican claramente que las marcas en pugna cuentan con rubros totalmente distintos, donde la clase 40, rubro de mi representado, apunta a las actividades de reciclaje de residuos y desechos; mientras que la marca oponente, ha sido registrada en la clase 39 de servicios de transporte, reparto, fletamento. Por otra*

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

Resolución N° 0242

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 251 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORESA Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 10478/2020, SOLICITADO POR COMPAÑIA RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA.----------

parte, la marca solicitada ya contaba con registro Nº 265745 desde la fecha 19/11/2002, cuyo registro ha vencido, pero no le saca, que la misma ya goza de fama y notoriedad desde hace más de 21 años en el mercado nacional y reconocido internacionalmente. (...)". ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CORESA Y ETIQUETA "** y la marca oponente **"CONSORCIO AEROPORTUARIO DE DEPÓSITOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA - CODESA"**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita se compone de un solo vocablo, mientras que la marca oponente está constituida por una denominación extensa de siete palabras. Si bien la marca solicitante coincide parcialmente con uno de los elementos de la oponente, "CODESA/CORESA", ambas difieren en la sílaba medianera "RE/DE". De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. En consecuencia, las escasas semejanzas existentes no son suficientes para inducir a error o confusión en el seno del público consumidor, considerando que las marcas, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna. ----------

CORESA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CONSORCIO AEROPORTUARIO DE DEPÓSITOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA - CODESA (marca 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, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitante solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la **clase 40** *"...reciclaje de residuos y desechos; selección de desechos y material reciclable [transformación]; suprarreciclaje [revalorización de materiales de desecho]..."*; mientras que la marca oponente se encuentra registrada en la clase 39 con la cobertura: *"...Servicios de acondicionamiento (embalaje) de productos, transportes aéreos, transportes aeronáuticos, almacenaje(depósitos), informaciones en materia de almacenajes, alquiler de almacenes, alquiler de contenedores de almacenaje, alquiler de garajes, alquiler de vagones, alquiler de vehiculos, servicios de aparcamiento, transporte en barco, transporte hecho en camión, depósito de mercancías,*

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

Ang. Claudia Pamela Chiquita
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0242

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 251 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORESA Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 10478/2020, SOLICITADO POR COMPAÑIA RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA.----------

descarga, servicio de envio de mercancias, fletamento, flete..."; Asimismo, posee registrada la siguiente cobertura de servicios en la **misma clase**: *"...Alquiler de almacenes [depósitos]; Alquiler de máquinas y aparatos de carga y descarga; Embalaje de mercancías; Envío de mercancías; Manipulación de carga; Servicios de almacenaje; Servicios de carga aérea; Servicios de facturación para aerolíneas; Servicios de manipulación de cargas de importación y exportación; Servicios de transportación y reparto por aire, carretera, ferrocarril y mar; Transportación aérea; Transportación aérea de pasajeros y carga; Transportación custodiada de valores; Transporte y almacenamiento de productos en condiciones refrigeradas; Transportes aéreos y almacenamiento de mercancías... ".* Del mismo modo, en la **clase 35** posee la cobertura de los siguientes **servicios***: "...gestión administrativa externalizada para empresas; gestión interina de negocios comerciales; información sobre negocios...".* De lo anterior se desprende que las coberturas registradas por la marca oponente responden a un enfoque sustancialmente distinto al de la marca solicitante, tanto en lo que respecta a la naturaleza de las actividades económicas involucradas como a su finalidad. Mientras la clase 40 se caracteriza por una marcada especialización técnica orientada a procesos de transformación y valorización de residuos, las clases 39 y 35 amparan servicios logísticos, de transporte y de gestión comercial, propios de actividades operativas y administrativas. Esta diferencia en las coberturas, permite concluir que no existe un riesgo real de confusión para el consumidor promedio, ya que los servicios no son intercambiables, no compiten entre sí, ni se comercializan por los mismos canales, y están dirigidos a públicos claramente diferenciados.----------

Que, asimismo, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca **"CONSORCIO AEROPORTUARIO DE DEPÓSITOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA - CODESA"** en la clase 40, clase donde se pretende registrar la marca solicitada **"CORESA Y ETIQUETA"**, dado que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas.----------

Que, 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 marca oponente posee una etiqueta con un circulo gris sin terminar en forma de *"C"* que contiene a un cuadrilatero irregular de color rojo, debajo se encuentra la palabra *"CODESA"* en mayúsculas con una tipografía simple de color gris oscuro, y en un tamaño menor *"CONSORCIO AEROPORTUARIO DE DEPÓSITOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA"* todo esto, dentro de un fondo blanco. Igualmente, cuenta con otra etiqueta similar pero en tono gris oscuro. En contraste, la marca solicitada posee una etiqueta diferenciadora que contiene la imagen de un vórtice en forma de estrella con rotación de puntos grises y verdes, más las palabras *"CORESA"* de color verde, con una tipografía en cursiva, dentro de un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la oponente, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. ----------

Abg. Claudia
Directora G
Dirección General
Dirección Nacional

marca solicitada

CORESA

marca oponente

CODESA
CONSORCIO AEROPORTUARIO DE DEPÓSITOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA

Consorcio Aeroportuario de Depósitos Aduaneros - CODESA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0242

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 251 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORESA Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 10478/2020, SOLICITADO POR COMPAÑIA RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, 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° 251 de fecha 29 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CORESA Y ETIQUETA "**, clase 40, Acta N° **10478/2020**, solicitada a nombre de **COMPAÑIA RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA.** ----------

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° 0243

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 844 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02780/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO., LTD. ------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **HONDA MOTOR CO., LTD.** contra la Resolución N° 844 de fecha 25 de Mayo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 844 de fecha 25 de Mayo de 2022, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la **MARCA TRIDIMENSIONAL** presentada por **HONDA MOTOR CO., LTD.** en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° inc. c). ----------

Que, en fecha 19 de septiembre de 2023 se presentó la representante convencional de la firma **HONDA MOTOR CO., LTD.** a interponer Recurso de Apelación contra la Resolución N° 844 de fecha 25 de Mayo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023, la representante convencional de **HONDA MOTOR CO., LTD.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida 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. c) ... las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen, El signo no reúne los requisitos necesarios para constituirse en un derecho marcario, el presente caso corresponde al diseño de un motocicleta de tal manera que no podría otorgarse la aptitud distintiva ya que presenta características genéricas., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...) ".* ----------

Que, se agravia la apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) El signo solicitado por mi mandante se dispone de formas, ornamentos y diseños completamente distintivos, esto con el fin de proporcionar un indicativo de que el producto proviene de HONDA MOTOR CO., LTD, por lo que no puede considerarse que constituya la forma usual o necesaria del producto. Es así que el consumidor al intentar adquirir el producto, podrá individualizar inequívocamente que se trata de una motocicleta producida y ofrecida por HONDA MOTOR CO., LTD., y esto deviene del carácter particular que la marca posee.../...Los productos diseñados y creados por mi representada han sido específicamente esbozados por expertos, con el propósito de identificar su origen empresarial, lo cual genera un respaldo de garantía al público consumidor.../... En el mercado existen un acervo de productos que se identifican como motocicletas, es así que mi mandante no pretende el monopolio del producto, por el contrario, pretende*

Cristaldo
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0243

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 844 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02780/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO., LTD. ------

proteger una forma del producto específica del particular y que distingue una creación propia original, con una forma y ornamento que es de su creación.../...Por último, resulta ilógico dar protección a formas tridimensionales bajo el régimen de marca siendo que la misma son prorrogables indefinidamente en el tiempo y que al tratarse de una mejora técnica, si se le diera este tipo de protección, ello implicaría una barrera de acceso al mercado. Se estaría impidiendo a otros explotar esta mejora de manera permanente, inclusive luego de que hubiera caído en el dominio público. La autoridad tiene que tener en cuenta, que lo que se solicitó en el registro es la marca con una estética particular, que hacen que el consumidor, al ver la motocicleta lo relacione con HONDA MOTOR CO., LTD .../... En conclusión, la marca solicitada "Tridimensional" si cuenta con elementos característicos, caprichosos, fantasiosos, no funcionales que son percibidos a simple vista por un consumidor medio y también percibidos con el tacto, todos ellos en su conjunto logran otorgar la necesaria distintividad para obtener el registro de la marca 3D (...)." ----------

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

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

Que, la solicitud de registro en análisis, es una marca tridimensional, compuesta por representaciones gráficas de una motocicleta, presentada desde ángulos distintos, lo que permite apreciar su configuración volumétrica y forma característica en el espacio. Asimismo, se advierte que la titular solicitante, ha solicitado a fs. 01 de autos la cobertura de **"todos" los productos de la clase 12** del nomenclador internacional. La clase mencionada comprende principalmente *"Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática"* destacándose en su listado alfabético de productos el ítem *"120147-motocicletas"*[1].----------

Que, la parte apelante sostiene en su expresión de agravios, que la marca tridimensional contiene ornamentos, formas y diseños que la dotan de carácter distintivo, lo cual según argumenta, permitirá al consumidor individualizar inequívocamente que se trata de un producto producido y comercializado por HONDA MOTOR CO., LTD. Sin embargo, para realizar el análisis de registrabilidad debemos mencionar en primer lugar que una marca tridimensional es aquélla constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos.----------

Que, en ese sentido, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: *"...El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es necesaria para un producto, pues en este caso sería injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilíndrica del cigarrillo como marca, impediría que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma.../...En este caso la forma no sería distintiva, sino que resultaría utilitaria, es decir, funcional".*[2]----------

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

---

[1] https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=12&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101

[2] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 153,172). Editorial La Ley.*

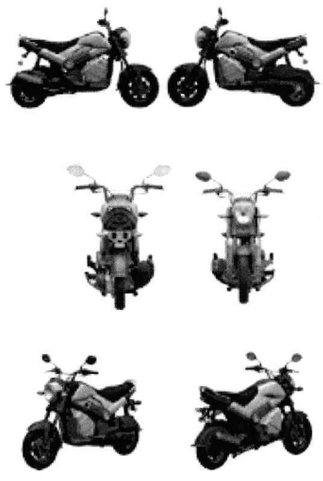
Resolución N° 0243

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 844 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02780/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO., LTD. ------

Que, las particularidades aducidas por el apelante pasan a segundo plano, no cambian la impresión del conjunto y pasan desapercibidas al contemplar al producto en forma general, puesto que en el mercado de productos de la clase 12, específicamente de "motocicletas" existen formas tridimensionales de diversos titulares que se parecen a la incluida en el signo solicitado, por lo que se podría decir que es una forma habitual y usual para productos de la clase. La forma impuesta por la naturaleza de los productos es necesariamente descriptiva de esa categoría, por lo que se trata de proteger intereses fundamentales en un mercado competitivo, al impedir posibles intentos de apropiación sobre la forma de un producto que, por su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma.----------

Que, lo expuesto cobra relevancia en el momento de la compra, ya que la confusión en la marca juega un papel fundamental en la decisión del consumidor. Al tratarse de productos comunes en el mercado, la elección de un producto u otro dentro del mismo rubro no dependerá de la forma particular que presenta la solicitante. Esto se debe a que la forma en cuestión no alcanza el grado de especialidad que requiere para convertirse en una marca distintiva que se diferencie de los demás productos similares, pues en definitiva, estas formas comunes se encuentran en otras marcas que comercializan los mismos productos, atendiendo a que la misma constituye LA IMAGEN DE UNA MOTOCICLETA. La forma solicitada no representa una imagen única o exclusiva, sino que simplemente refleja una figura que, de acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, describe a una motocicleta como: *"Vehículo automóvil de dos ruedas, con uno o dos sillines y, a veces, con sidecar."*[3] En este contexto, la forma no cumple con los requisitos de singularidad o distintividad para ser considerada como una marca que se destaque de manera efectiva frente a otras del mismo tipo.----------

Imagen de la marca:



Que, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis, pues, el significado de la imagen es ampliamente conocido por los consumidores, a quienes lleva a la idea directa de que están ante un producto, ofrecido también por los demás en el mercado, situación que vuelve al signo pretendido como irregistrable, y no puede ser registrado por particular alguno, puesto que la misma debe quedar sujeta a un régimen de libre disponibilidad. ----------

[3] https://dle.rae.es/motocicleta

Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0243

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 844 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02780/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO., LTD. ------

Que, en relación con otras manifestaciones vertidas por la apelante en su escrito de expresión de agravios, tales como: *"...El signo solicitado no es la forma necesaria de los productos contemplados de la clase.../..2.3. La forma que no proporciona una ventaja funcional o técnica al producto.../...3. Elementos relevantes que otorgan distintividad..."* y tomando en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final adoptada por el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de registro de la marca tridimensional, para la clase 12 por considerar que la solicitud podría tratarse de la ***forma usual del producto ofrecido***; Nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud?, al no contener ningún otro elemento que sugiera novedad, originalidad o distintividad, al no existir una imagen de fantasía, sino una figura usual y genérica, la cual tampoco trae originalidad, novedad, ni distintividad, sencillamente la respuesta es que carece de ella (capacidad distintiva) por ser también la forma usual de un producto, establecido dentro de la prohibición del artículo 2° inc. c) "*las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen*".----------

Que, sin embargo, el fundamento principal para confirmar el rechazo se debe a que, luego del estudio de factibilidad marcaria del signo solicitado, se ha constatado que la misma constituye, además, **una marca genérica**, comprendiendo por tanto dentro de la prohibición prevista en el Art. 2 Inc. e) de la Ley 1294/98 de Marcas que declara cuanto sigue:*"...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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 incisos c) y e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 844 de fecha 25 de Mayo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 12, Expediente **N° 02780/2021**, solicitada a nombre de **HONDA MOTOR CO., LTD.**----------

Art. 3° 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° 0244

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 845 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02787/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO., LTD. -------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **HONDA MOTOR CO., LTD.** contra la Resolución N° 845 de fecha 25 de Mayo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 845 de fecha 25 de Mayo de 2022, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la **MARCA TRIDIMENSIONAL** presentada por **HONDA MOTOR CO., LTD.** en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° inc. c). ----------

Que, en fecha 19 de septiembre de 2023 se presentó la representante convencional de la firma **HONDA MOTOR CO., LTD.** a interponer Recurso de Apelación contra la Resolución N° 845 de fecha 25 de Mayo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023, la representante convencional de **HONDA MOTOR CO., LTD.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida 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. c) ... las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen, El signo no reúne los requisitos necesarios para constituirse en un derecho marcario, el presente caso corresponde al diseño de un motocicleta de tal manera que no podría otorgarse la aptitud distintiva ya que presenta características genéricas., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...) ".* ----------

Que, se agravia la apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) El signo solicitado por mi mandante se dispone de formas, ornamentos y diseños completamente distintivos, esto con el fin de proporcionar un indicativo de que el producto proviene de HONDA MOTOR CO., LTD, por lo que no puede considerarse que constituya la forma usual o necesaria del producto. Es así que el consumidor al intentar adquirir el producto, podrá individualizar inequívocamente que se trata de una motocicleta producida y ofrecida por HONDA MOTOR CO., LTD., y esto deviene del carácter particular que la marca posee.../...Los productos diseñados y creados por mi representada han sido específicamente esbozados por expertos, con el propósito de identificar su origen empresarial, lo cual genera un respaldo de garantía al público consumidor.../... En el mercado existen un acervo de productos que se identifican como motocicletas, es así que mi mandante no pretende el monopolio del producto, por el contrario, pretende*

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

Resolución N° 0244

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 845 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02787/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO., LTD. -------

proteger una forma del producto específica del particular y que distingue una creación propia original, con una forma y ornamento que es de su creación.../...Por último, resulta ilógico dar protección a formas tridimensionales bajo el régimen de marca siendo que la misma son prorrogables indefinidamente en el tiempo y que al tratarse de una mejora técnica, si se le diera este tipo de protección, ello implicaría una barrera de acceso al mercado. Se estaría impidiendo a otros explotar esta mejora de manera permanente, inclusive luego de que hubiera caído en el dominio público. La autoridad tiene que tener en cuenta, que lo que se solicitó en el registro es la marca con una estética particular, que hacen que el consumidor, al ver la motocicleta lo relacione con HONDA MOTOR CO., LTD .../... En conclusión, la marca solicitada "Tridimensional" si cuenta con elementos característicos, caprichosos, fantasiosos, no funcionales que son percibidos a simple vista por un consumidor medio y también percibidos con el tacto, todos ellos en su conjunto logran otorgar la necesaria distintividad para obtener el registro de la marca 3D (...)." ----------

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

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

Que, la solicitud de registro en análisis, es una marca tridimensional, compuesta por representaciones gráficas de una motocicleta, presentada desde ángulos distintos, lo que permite apreciar su configuración volumétrica y forma característica en el espacio. Asimismo, se advierte que la titular solicitante, ha solicitado a fs. 01 de autos la cobertura de **"todos" los productos de la clase 12** del nomenclador internacional. La clase mencionada comprende principalmente *"Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática"* destacándose en su listado alfabético de productos el ítem *"120147-motocicletas"*[1].----------

Que, la parte apelante sostiene en su expresión de agravios, que la marca tridimensional contiene ornamentos, formas y diseños que la dotan de carácter distintivo, lo cual según argumenta, permitirá al consumidor individualizar inequívocamente que se trata de un producto producido y comercializado por HONDA MOTOR CO., LTD. Sin embargo, para realizar el análisis de registrabilidad debemos mencionar en primer lugar que una marca tridimensional es aquélla constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos.----------

Que, en ese sentido, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: *"...El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es necesaria para un producto, pues en este caso sería injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilíndrica del cigarrillo como marca, impediría que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma.../...En este caso la forma no sería distintiva, sino que resultaría utilitaria, es decir, funcional".*[2]----------

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

---

[1] https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=12&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101

[2] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 153,172). Editorial La Ley.*

Resolución N° 0244

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 845 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02787/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO., LTD. -------

Que, las particularidades aducidas por el apelante pasan a segundo plano, no cambian la impresión del conjunto y pasan desapercibidas al contemplar al producto en forma general, puesto que en el mercado de productos de la clase 12, específicamente de "motocicletas" existen formas tridimensionales de diversos titulares que se parecen a la incluida en el signo solicitado, por lo que se podría decir que es una forma habitual y usual para productos de la clase. La forma impuesta por la naturaleza de los productos es necesariamente descriptiva de esa categoría, por lo que se trata de proteger intereses fundamentales en un mercado competitivo, al impedir posibles intentos de apropiación sobre la forma de un producto que, por su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma.----------

Que, lo expuesto cobra relevancia en el momento de la compra, ya que la confusión en la marca juega un papel fundamental en la decisión del consumidor. Al tratarse de productos comunes en el mercado, la elección de un producto u otro dentro del mismo rubro no dependerá de la forma particular que presenta la solicitante. Esto se debe a que la forma en cuestión no alcanza el grado de especialidad que requiere para convertirse en una marca distintiva que se diferencie de los demás productos similares, pues en definitiva, estas formas comunes se encuentran en otras marcas que comercializan los mismos productos, atendiendo a que la misma constituye LA IMAGEN DE UNA MOTOCICLETA. La forma solicitada no representa una imagen única o exclusiva, sino que simplemente refleja una figura que, de acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, describe a una motocicleta como: *"Vehículo automóvil de dos ruedas, con uno o dos sillines y, a veces, con sidecar."*[3] En este contexto, la forma no cumple con los requisitos de singularidad o distintividad para ser considerada como una marca que se destaque de manera efectiva frente a otras del mismo tipo.----------

Imagen de la marca:



Que, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis, pues, el significado de la imagen es ampliamente conocido por los consumidores, a quienes lleva a la idea directa de que están ante un producto, ofrecido también por los demás en el mercado, situación que vuelve al signo pretendido como irregistrable, y no puede ser registrado por particular alguno, puesto que la misma debe quedar sujeta a un régimen de libre disponibilidad. ----------

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

[3] https://dle.rae.es/motocicleta

Resolución N° 0244

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 845 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02787/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO., LTD. -------

Que, en relación con otras manifestaciones vertidas por la apelante en su escrito de expresión de agravios, tales como: *"...El signo solicitado no es la forma necesaria de los productos contemplados de la clase.../..2.3. La forma que no proporciona una ventaja funcional o técnica al producto.../...3. Elementos relevantes que otorgan distintividad..."* y tomando en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final adoptada por el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de registro de la marca tridimensional, para la clase 12 por considerar que la solicitud podría tratarse de la ***forma usual del producto ofrecido***; Nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud?, al no contener ningún otro elemento que sugiera novedad, originalidad o distintividad, al no existir una imagen de fantasía, sino una figura usual y genérica, la cual tampoco trae originalidad, novedad, ni distintividad, sencillamente la respuesta es que carece de ella (capacidad distintiva) por ser también la forma usual de un producto, establecido dentro de la prohibición del artículo 2° inc. c) *"las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen"*.----------

Que, sin embargo, el fundamento principal para confirmar el rechazo se debe a que, luego del estudio de factibilidad marcaria del signo solicitado, se ha constatado que la misma constituye, además, **una marca genérica**, comprendiendo por tanto dentro de la prohibición prevista en el Art. 2 Inc. e) de la Ley 1294/98 de Marcas que declara cuanto sigue: *"...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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 incisos c) y e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 845 de fecha 25 de Mayo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 12, Expediente **N° 02787/2021**, solicitada a nombre de **HONDA MOTOR CO., LTD.**----------

Art. 3° 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° 0245

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 527 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS SINÉRGICAS DE AGENTES DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS", EXPEDIENTE N° 18883/2005, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION.----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION.**, contra la Resolución Nº 527 de fecha 15 de diciembre del 2016, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo del 2017 se presenta la representante convencional de la firma **FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 566 de fecha 27 de diciembre del 2016, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 28 de diciembre del 2016, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 17 de abril del 2017 expresa agravios el apelante. En fecha 28 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 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 98/2016, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N° 18883/2005, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N° 1630/2000 "De Patentes de Invenciones" en sus artículos 3°, 7°, 8° y 17°. 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: *"(...) Con respecto a la novedad y el nivel inventivo, manifiesto que en el D1 (WO03/015519A1) y D2 (WO 03/015518 A1), la descripción en estas dos publicaciones de DuPont es similar. Ambas describen mezclas y métodos utilizando tales mezclas para el control de plagas invertebradas comprendiendo la aplicación de un compuesto de antranilamida (tal como se reivindicaba en las publicaciones, respectivamente) junto con ciertas mezclas asociadas. Ni el D1 y D2 describen relaciones de peso específicas de una mezcla asociada a un compuesto de antranilamida, tal como se indica en las reivindicaciones enmendadas. Por ende, se presenta que la inserción de estas relaciones le da novedad a las reivindicaciones enmendadas. Con respecto al nivel inventivo, datos en la sección de Ejemplos Biológicos de la memoria descriptiva apoyan hallazgos de efectos sinérgicos para las mezclas reivindicadas. No hay nada ni en el D1 o D2 que hubiese permitido a un experto en la materia elegir la combinación específica del compuesto de fórmula 1 con algunos de los compuestos componentes (b) en la reivindicación 1 enmendada con la expectativa que se observaría sinergia. Ningún ejemplo biológico para mezclas ni dato biológico para mezclas es proveído por D1 o D2. La reivindicación 1 enmendada debería, por ende, ser considerada inventiva sobre los documentos D1 o D2. Con respecto a la claridad, la reivindicación 2 fue objetada porque describe una composición sin proveer en forma cualitativa o cuantitativa los elementos que*

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

Resolución N° 0245

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 527 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS SINÉRGICAS DE AGENTES DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS", EXPEDIENTE N° 18883/2005, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION.----------

incluyen. Así mismo la reivindicación 2 ha sido enmendada para proveer clases específicas de surfactantes y diluyentes y la reivindicación 3 ha sido eliminada. Que, dichas modificaciones salvan las objeciones por falta de claridad hechas en la resolución. La Resolución 527/2016 debe ser revocada dado que el Rechazo ordenado no corresponde, teniendo en cuenta que la patente de mi mandante cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley 1630/2000(...)..----------

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 18883/2005 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 14 de diciembre del 2016, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de once (11) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 61881 de fecha 22 de septiembre del 2016 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 AT Nº 55/2016 de fecha 21 de julio de 2016, notificada al solicitante el 26 de julio de 2016; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones contienen materia no patentable; 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 una dos (2) 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 abril 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°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "*Dentro de los compuestos de fórmula (I) previstos en la D1 (WO03015519), se encuentran también revelados los compuestos de fórmula de la presente solicitud. Asimismo, D1 cita que los compuestos de fórmula (I) pueden ser mezclados con uno o más compuestos biológicamente activos, como insecticidas, fungicidas, nematicidas, bactericidas, bactericidas, reguladores del*

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

Resolución N° 0245

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 527 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS SINÉRGICAS DE AGENTES DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS", EXPEDIENTE N° 18883/2005, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION.----------

crecimiento tales como estimulantes del enraizamiento, quimioesterilizantes, semioquímicos, repelentes, atrayentes, feromonas, estimulantes de la alimentación, otros compuestos biológicamente activos o bacterias, virus u hongos entomopatógenos para formar un pesticida multicomponente que brinda un espectro aún más amplio de utilidad agrícola. Entre ellas se citan: tiametoxan, acetamiprid, clotianidina, imidacloprid, tiacloprid, deltametrina, indoxacarb, lambda-cihalotrina, esfenvalerato, abamectina y pimetrozina. De esta manera, D1 describe la mayoría de las combinaciones reivindicadas en la presente solicitud." "En el D1, también se señalan las especies de invertebrados considerados plagas de relevancia agronómica a la cual la fórmula está indicada, como larvas del orden Lepidoptera, heliotinos de la familia Noctuidae, individuos de la familia Piralidae, gusanos de la fruta en la familia Tortricidae, entre otros. La mayoría de las especies indicadas en la solicitud ya se encuentran descritas en D1. Esto indica que la mezcla de Antranilamidas con otros compuestos biológicamente activos para el control de plagas invertebradas en cultivos, es una formulación ya descrita con anterioridad y cuya una persona versada en la materia estaría motivada a utilizar por esta razón." "D2 (WO03015518) destaca el uso de derivados de antranilamidas para el control de plagas de significancia agrícola. Asimismo, D2 cita que los compuestos de fórmula (I) pueden ser mezclados con uno o más compuestos biológicamente activos como el acetamiprid, clotianidina, imidacloprid, tiacloprid, deltametrina, indoxacarb, lambda-cihalotrina, esfenvalerato, abamectina y pimetrozina. De esta manera, D2 describe la mayoría de las combinaciones reivindicadas en la presente solicitud. En cuanto al Nivel Inventivo de la solicitud, el escrito de Mesa de Entrada 1722160 de fecha 17/04/2017 señala que D1 no estipula relaciones de peso en cuanto a las mezclas detalladas, mientras que el solicitante presenta relaciones de peso específicos y ejemplos biológicos de efectividad que no se detallaron con anterioridad." "La combinación de derivados de antranilamida con otros insecticidas ya se encuentra detallada en invenciones anteriores.. El concepto de mezcla para potenciar el efecto o para crear un efecto sinérgico es una estrategia ampliamente conocida en el campo de los insecticidas, particularmente para abordar la resistencia a los insecticidas. Ajustar las concentraciones de los compuestos en una formulación no se considera una invención en sí misma si se trata de una optimización rutinaria que cualquier experto en la materia podría realizar. Dado que el uso de derivados de antranilamida en combinación ya está descrito previamente, experimentar con diferentes concentraciones para obtener un efecto sinérgico es un paso obvio para cualquier técnico en el área."

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 527/2016 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 18883/2005 de fecha 30 de junio 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° 527 de fecha 15 de diciembre del 2016, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°518883 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2005, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION, BAJO LA DENOMINACIÓN **"MEZCLAS SINÉRGICAS DE AGENTES DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INVERTEBRADAS"**.----------

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° 0245

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 527 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS SINÉRGICAS DE AGENTES DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS", EXPEDIENTE N° 18883/2005, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION.----------

Art.2 º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente **"MEZCLAS SINÉRGICAS DE AGENTES DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INVERTEBRADAS"**, Nº 18883 de fecha 30 de junio 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° 0246

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 671 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODO DE OBTENCIÓN DE PLANTAS DE SOJA DE ALTO RENDIMIENTO CON BAJO ACIDO LINOLÉNICO", EXPEDIENTE N° 529537, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, contra la Resolución Nº 671 de fecha 08 de agosto del 2019, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre del 2019 se presenta la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 671 de fecha 08 de agosto del 2019, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 10 de octubre del 2019, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 16 de mayo del 2023 expresa agravios el apelante. En fecha 04 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 182/2019, entre otras cosas dice: " A través del escrito de mesa de entrada N° 1872093 de fecha 24/08/2018 el solicitante presenta un nuevo pliego reivindicatorio modificado, en respuesta a la Vista de Fondo N° 2 AT N° 37/2018, a fin de subsanar las objeciones realizadas. Los documentos citados como antecedentes en la búsqueda realizada afectan los requisitos de nivel inventivo (Ley 1360/00) de la presente solicitud. Por consiguiente, NO habiendose salvado las objeciones realizadas, esta Asesoría Técnica considera que la presente solicitud NO cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/00 " De Patentes de invención", por lo que se recomienda el rechazo de la solicitud 29537-184/05, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) El solicitante manifiesta su disentimiento respetuosamente y señala que el solicitante no está reivindicando el uso de polimorfismos como marcadores moleculares de forma genérica. El dictamen final de fondo no muestra que los documentos citados enseñen o sugieran el polimorfismo de nucleótido único en una posición en la secuencia del gen Fad3-1b correspondiente al nucleótido 2021 del SEQ ID NO:1 o el polimorfismo de nucleótido único en en una posición en la secuencia del gen Fad3-1b correspondiente al nucleótido 687 de SEQ ID NO:2. Consideramos que la persona con conocimientos ordinarios en la materia (aunque sea competente en el empleo de técnicas rutinarias de uso de marcadores moleculares para detectar polimorfismos) no estaría informada sobre que marcador molecular utilizar, y es por ello que dichas secuencias son parte de la definición del método reivindicado. (...). ".(...) A la luz de las modificaciones realizadas en el pliego reivindicatorio y los argumentos esgrimidos en el presente escrito, sostenemos que las reivindicaciones tienen nivel*

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

Resolución N° 0246

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 671 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODO DE OBTENCIÓN DE PLANTAS DE SOJA DE ALTO RENDIMIENTO CON BAJO ACIDO LINOLÉNICO", EXPEDIENTE N° 529537, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

inventivo por sobre los documentos D3-D4 y cumplen con todas las características legales exigidas en el dictamen final de fondo (...). ----------

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 29537/2005 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 02 de agosto del 2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de seis (6) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 1872093 de fecha 24 de agosto del 2018 como contestación a la vista de Fondo Nº 2 AT Nº 37/2018 de fecha 28 de mayo del 2018, notificada al solicitante el 30 de mayo 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 11 de abril 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°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "*En base a los documentos mencionados, cabe destacar que ya mencionan la identificación de polimorfismos en genes relacionados con la composición de ácidos grasos. Aunque los polimorfismos específicos que se describen en esta solicitud de patente (en las posiciones nucleotídicas 2021 y 687 de los alelos Fad3-1b y Fad3-1c, respectivamente) puedan no haberse descrito explícitamente en documentos anteriores, los principios de identificación de polimorfismos de nucleótido único (SNPs) en genes relacionados con la desaturasa omega-3 ya estaban bien establecidos, y las variaciones en estos genes ya han sido ampliamente estudiadas en relación con la producción de ácido linolénico en soja. La detección de polimorfismos en genes relacionados con la biosíntesis de ácidos grasos, especialmente en genes como FAD3, ya han sido identificados en el*

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

Resolución N° 0246

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 671 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODO DE OBTENCIÓN DE PLANTAS DE SOJA DE ALTO RENDIMIENTO CON BAJO ACIDO LINOLÉNICO", EXPEDIENTE N° 529537, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

estado de la técnica. El hecho de que estos polimorfismos en las posiciones exactas mencionadas en la solicitud, no hayan sido descritas en la solicitud, sólo le atribuye novedad a las reivindicaciones. Por lo tanto, se considera que esta solicitud cumple con el requisito de novedad.(Art. 3° y 7° Ley 1630/2000). En cuanto al nivel inventivo, el solicitante argumenta en el documento de expresión de agravios con mesa de entrada N° 2335946, que los documentos citados no muestran o sugieren el polimorfismo de nucleótido único en una posición en la secuencia del gen Fad3-1b correspondiente al nucleótido 2021 o 687. El solicitante considera que una persona con conocimientos en la materia no estaría informada sobre qué marcador molecular utilizar, y es por ello que dichas secuencias son parte de la definición del método reivindicado. Aunque el solicitante menciona que no se conocían los polimorfismos exactos en las posiciones nucleotídicas en Fad3-1b, el principio general de usar SNPs para identificar polimorfismos en genes FAD3 ya estaba bien establecido. La identificación de marcadores moleculares asociados con la composición de ácidos grasos es una práctica comúnmente empleada, por lo que la elección de los SNPs específicos no representa un avance técnico no obvio. A pesar de que el solicitante indica que las secuencias específicas de los polimorfismos son parte del método reivindicado, un experto en en mejoramiento genético asistido por marcadores habría tenido suficientes herramientas para identificar, en función del estado del arte, que los polimorfismos en FAD3 son relevantes para modificar el contenido de ácidos grasos en soja. Las herramientas moleculares disponibles (como la PCR, RFLP, AFLP, etc.) y la identificación de SNPs pueden permitir a expertos en el área seleccionar los polimorfismos adecuados para la mejora genética de los cultivos. Por lo tanto, no es un avance inventivo que el solicitante haya identificado SNPs específicos en estas posiciones particulares, ya que esto habría sido predecible para un experto en la tecnología de marcadores moleculares, en base a los estudios previamente realizados a esos genes. Por lo tanto, se considera que esta solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo. (Art. 3° y 8° Ley 1630/2000).

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 671 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 529537 de fecha 28 de septiembre 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° 671 de fecha 08 de agosto del 2019, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°529537 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO TECHNOLOGY LLC., BAJO LA DENOMINACIÓN **"METODO DE OBTENCIÓN DE PLANTAS DE SOJA DE ALTO RENDIMIENTO CON BAJO ACIDO LINOLÉNICO"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"METODO DE OBTENCIÓN DE PLANTAS DE SOJA DE ALTO RENDIMIENTO CON BAJO ACIDO LINOLÉNICO",** Nº 29537 de fecha 28 de septiembre 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° 0247

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 145 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES DE ACEITES RICOS EN ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFA)", EXPEDIENTE N° 534176, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, contra la Resolución Nº 145 de fecha 25 de abril del 2017, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo del 2017 se presenta la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 145 de fecha 25 de abril del 2017, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 09 de mayo del 2017, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 23 de octubre del 2017 expresa agravios el apelante. En fecha 30 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 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 18/2017, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N° 34176/2005, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N° 1630/2000 "De Patentes de Invenciones" en sus artículos 3°, 8° y 17°. 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: *"(...) En base al Nivel Inventivo, la reivindicación 1 se refiere a varias composiciones de aceite de soja refinado, decolorado y desodorizado que tienen entre 3% en peso y 30% en peso de ácido estearidónico, un valor de anisidina bajo y un contenido de ácidos grasos trans reducido. Las reivindicaciones dependientes requieren asimismo un valor de peróxido, un contenido de ácidos grasos trans y un contenido de tocoferol específicos. Las referencias citadas se describen más arriba. El problema que aborda esta invención son composiciones de aceites vegetales modificados genéticamente que presentan una estabilidad oxidativa mejorada y por lo tanto cualidades organolépticas mejoradas para usar en productos comestibles. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, cada una de las referencias citadas D1-D5 carece de uno más de los requisitos de la reivindicación 1. Ninguna de las referencias citadas habría conducido a una persona con conocimientos en la materia a seleccionar los aceites de soja específicos y procesarlos de forma tal de proporcionarles propiedades oxidativas y cualidades organolépticas para utilizar en productos comestibles. Como se vio, las propiedades oxidativas de un aceite desodorizado dependen principalmente de las condiciones de procesamiento y no simplemente de la composición del aceite. En consecuencia, una persona con conocimientos en la materia no habría podido preparar los aceites de la presente invención a partir de los aceites de las*

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

Resolución N° 0247

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 145 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES DE ACEITES RICOS EN ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFA)", EXPEDIENTE N° 534176, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

referencias citadas solamente cambiando la composición. Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a 5 son inventivas frente a las referencias citadas. Además como respaldo suficiente de los argumentos que hemos desarrollado previamente nos permitimos destacar que la presente invención ha sido reconocida en otros países de la región y el mundo, que realizan un exhaustivo análisis de la novedad y nivel inventivo de las solicitudes de patentes. (...)..----------

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 534176/2005 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 10 de abril del 2017, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de diez (10) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 1681111 de fecha 13 de diciembre del 2016 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 AT Nº 73/2016 de fecha 14 de septiembre del 2016, notificada al solicitante el 19 de septiembre de 2016; 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 cinco (5) 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 21 de abril 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° y 8°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "*El solicitante argumenta en su escrito de mesa de entrada N° 1779726 que ni en D1-D3 se revelan composiciones de aceite de soja que tengan el perfil de componentes detallado en las reivindicaciones de la presente solicitud. Además argumenta que en ninguno de los antecedentes se revela el valor de anisidina de sus aceites y que la misma es dependiente de las condiciones de procesamiento. De esta manera puede concluirse que en base a estos antecedentes, que sólo puede atribuirse novedad a las reivindicaciones en cuanto a la composición específica detallada en la*

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

Resolución N° 0247

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 145 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES DE ACEITES RICOS EN ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFA)", EXPEDIENTE N° 534176, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

solicitud y a la declaración de los valores de anisidina. En cuanto al Nivel Inventivo, el solicitante argumenta en su escrito de mesa de entrada N° 1779726 que la reivindicación 1 se refiere a varias composiciones de aceite de soja refinado, decolorado y desodorizado que tienen entre 3% en peso y 30% en peso de ácido estearidónico, un valor de anisidina bajo y contenido de ácidos grasos trans reducido. Aunque la solicitud incluye un rango específico para el ácido estearidónico, no necesariamente lo hace novedoso. Antecedentes en el área ya detallan la posibilidad de obtener aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados a través de diversos métodos, con perfiles que podrían cumplir este rango, dependiendo del origen de la materia prima y el proceso de refinado, por lo que la composición detallada en la solicitud se considera más que nada una variación que puede derivarse del estado de la técnica. La reducción de ácidos grasos trans es un objetivo bien conocido en la refinación de aceites. En D1, por ejemplo, se detallan métodos para minimizar su contenido durante el proceso de fabricación, siendo este proceso una técnica ampliamente utilizada en el área y por lo tanto no puede atribuirse un nivel inventivo al mismo. En cuanto a la argumentación del solicitante que indica que los documentos previos no detallan los valores de anisidina en comparación a la solicitud, cabe destacar, que el valor de anisidina es una medida ampliamente conocida para evaluar la oxidación secundaria de aceites vegetales, específicamente compuestos como aldehídos generados durante el deterioro oxidativo. El uso del valor de anisidina como indicador de calidad del aceite es una práctica común y rutinaria en la industria alimenticia, por lo que el hecho de que en los antecedentes presentados no se declaren valores de anisidina, un experto en el área puede incluir este ensayo dentro del proceso de refinamiento de aceites y para la obtención de un perfil de aceites con una estabilidad oxidativa mejorada. Además, los procesos de refinado, decolorado y desodorizado de aceites son ampliamente conocidos en la industria de aceites. En D1 y D3 se describen procesos similares para obtener aceites con propiedades mejoradas. Estos incluyen etapas de eliminación de compuestos no deseados (como ácidos grasos trans) y mejoramiento de la calidad sensorial, que son procesos estándar en la industria. Esto indica que las características del aceite como "refinado, decolorado y desodorizado" no pueden atribuirle un nivel inventivo a la solicitud. Estos procesos son consideradas técnicas básicas o ampliamente conocidas utilizadas en la producción de aceites comestibles de alta calidad. La literatura previa describe en detalle estos procedimientos como etapas necesarias para garantizar la estabilidad, sabor, color y olor aceptables de los aceites. En base a todo lo expuesto, puede considerarse que la combinación de características reclamadas podría considerarse un enriquecimiento de la técnica, pero no representa una contribución inventiva de la misma."

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 145/2017 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 534176 de fecha 04 de noviembre 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° 145 de fecha 25 de abril del 2017, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°534176 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO

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° 0247

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 145 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES DE ACEITES RICOS EN ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFA)", EXPEDIENTE N° 534176, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

TECHNOLOGY LLC., BAJO LA DENOMINACIÓN **"COMPOSICIONES DE ACEITES RICOS EN ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"COMPOSICIONES DE ACEITES RICOS EN ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS"**, Nº 34176 de fecha 04 de noviembre 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° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2021-256 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ADHERENCIAS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS RELACIONADAS CON LOS COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS", EXPEDIENTE N° 55179/2012, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012, SOLICITADA POR JOINT STOCK COMPANY "PHARMASYNTEX". ----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **JOINT STOCK COMPANY "PHARMASYNTEX"**., contra la Resolución Nº 2021-256 de fecha 30 de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de julio del 2021 se presenta la representante convencional de la firma **JOINT STOCK COMPANY "PHARMASYNTEX",** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 2021-256 de fecha 30 de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 07 de septiembre de 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 03 de febrero del 2022 expresa agravios el apelante. En fecha 31 de mayo del 2023 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)" *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF N° 91/2021, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-ATP 212/2020 de fecha 19/08/2020, y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts. 3°, 8°, 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"(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) Que el RECHAZO de la solicitud de patente 1255179 es injusto además de ilegal e infundado porque viola el legítimo derecho a la defensa así como constitucional de peticionar a las Autoridades, pues no ha brindado a la solicitante la oportunidad de modificar las reivindicaciones no aceptadas y adecuarlas a lo solicitado por el Examinador y todo esto luego de haber pagado durante DIEZ años en concepto de tasas oficiales de anualidades + estudio de fondo + reivindicaciones. Millones de guaraníes en tasas y la respuesta es el rechazo sin que se haya corrido una segunda VISTA en ESTUDIO DE FONDO derecho que le corresponde innegablemente a mi representada" "(...) La invención actualmente reivindicada no será obvia prima facie para una persona experta en la técnica en base a la divulgación D1-D4, así como no es obvio que una persona experta en la técnica hubiera consultado a D1-D4 como antecedentes relevantes para abordar el problema técnico de proporcionar compuestos y composiciones para prevenir o tratar adherencias, en el momento en que la presente invención fue realizada. Lo anterior fundamenta más allá de toda duda que la materia objeto de la presente invención posee nivel inventivo sobre los documentos citados D1-D4, y en consecuencia es*

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

Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2021-256 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ADHERENCIAS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS RELACIONADAS CON LOS COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS", EXPEDIENTE N° 55179/2012, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012, SOLICITADA POR JOINT STOCK COMPANY "PHARMASYNTEX". ----------

patentable" "(...) De acuerdo a lo anterior, reitero respetuosamente nuestra solicitud de que se reconsidere la materia reclamada y se revoque la decisión, proporcionando así la concesión de la patente para las reivindicaciones pendientes de la invención por cumplir con los requisitos necesarios para merecer este privilegio, como lo demuestra los argumentos presentados en este documento"----------

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 55179/2012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19 de marzo del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 4 (cuatro) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2079840 de fecha 30 de noviembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-ATP Nº 212/2020 de fecha 19 de agosto del 2020, notificada al solicitante el 07 de septiembre de 2020; 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 con nuevos argumentos y evidencias, argumentando a que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-DEF N° 91/2021.----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 30 de abril 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, 7° y 8°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "*En cuanto a nivel inventivo, en D1, aunque entre las enfermedades detalladas en el documento relacionadas con la producción de citocinas, se menciona la formación de tejido cicatricial, esta no aborda específicamente la prevención o tratamiento de adherencias*

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

Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2021-256 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ADHERENCIAS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS RELACIONADAS CON LOS COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS", EXPEDIENTE N° 55179/2012, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012, SOLICITADA POR JOINT STOCK COMPANY "PHARMASYNTEX". ----------

postquirúrgicas,. Además D1 no presenta evidencia experimental ni ensayos preclínicos que demuestren su eficacia en la prevención o tratamiento de adherencias postquirúrgicas. En cuanto a D2, entre los argumentos del solicitante se menciona: "... En primer término, si bien D2 se divulgan derivados de imidazol, no se divulgan los compuestos reivindicados en la presente invención. Adicionalmente, a diferencia de D2, la presente invención está dirigida a inhibidores de p38 MAP-quinasa. Los compuestos son conjugados de una base polimérica y un derivado protonado de piridina-imidazol o piridina-pirrol que tienen actividad anti-adherencia. D2 no divulga ninguna conjugación de una base polimérica y un fármaco protonado." Aunque en D2 divulga imidazoles sustituidos, no se describen específicamente los compuestos reivindicados. En otro aspecto, se detallan el uso de imidazoles como inhibidores de TAFI, con aplicaciones en enfermedades como artritis y trombosis principalmente. Aunque menciona también la prevención de adherencias, presenta diferencias clave: es importante destacar que el mecanismo de acción utilizado es distinto: Los compuestos en D2 actúan inhibiendo TAFI, mientras que la solicitud se enfoca en inhibidores de p38 MAP-quinasa. Además, D2 no describe la conjugación de los inhibidores con bases poliméricas, como se propone en la solicitud . Esta solicitud no se limita al uso de un inhibidor de p38 MAP-quinasa, sino que propone una forma farmacéutica completa compuesta de un conjugado químico covalente entre un derivado protonado del compuesto imidazólico y una base polimérica bioadhesiva. Un técnico en la materia no tendría motivación suficiente ni base en D2 para hacer esta modificación compleja como la detallada en la presente solicitud. Entre sus argumentos, el solicitante dicta: "...D3 no enseña ni sugiere el uso de los inhibidores de la p38 MAP-quinasa de la presente invención". D3 describe composiciones de quitosano derivado con agentes biológicamente activos en forma de hidrogel para prevenir adherencias postquirúrgicas. Sin embargo, no menciona ni sugiere el uso de inhibidores de p38 MAP-quinasa como agentes activos. Aunque D3 utiliza polímeros, no describe la conjugación específica de un inhibidor de p38 MAP-quinasa con un polímero, como se reivindica en la solicitud. El uso general de "agentes activos" dentro de hidrogeles no implica, ni hace obvio para un técnico, que la forma adecuada sea un conjugado estructurado entre un inhibidor de p38 MAPK y un polímero bioadhesivo.El solicitante entre sus argumentos presentados en su documento de mesa de entrada 2206065 detalla: "...D4 se refiere a composiciones que comprenden un polímero sintético, opcionalmente en presencia de un fármaco". D4 divulga composiciones que comprenden un polímero sintético y, opcionalmente, un fármaco, destinadas a prevenir adherencias tisulares. Sin embargo, D4 no especifica el uso de inhibidores de p38 MAP-quinasa como fármacos en las composiciones. En cuanto a la formulación, no describe la conjugación de un inhibidor de p38 MAP-quinasa con un polímero, como se propone en la solicitud. También, cabe mencionar que aunque D4 menciona la inhibición de actividades celulares relacionadas con la inflamación, no aborda específicamente la vía de p38 MAP-quinasa ni su papel en la formación de adherencias."--------

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

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 2021-256 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 55179 de fecha 21 de noviembre de 2012.----------

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

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° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2021-256 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPUESTOS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ADHERENCIAS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS RELACIONADAS CON LOS COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS", EXPEDIENTE N° 55179/2012, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012, SOLICITADA POR JOINT STOCK COMPANY "PHARMASYNTEX". ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2021-256 de fecha 30 de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°1255179 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA JOINT STOCK COMPANY "PHARMASYNTEX", BAJO LA DENOMINACIÓN **"COMPUESTOS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ADHERENCIAS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS RELACIONADAS CON LOS COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS".**----------

Art.2 º **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente **"COMPUESTOS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ADHERENCIAS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS RELACIONADAS CON LOS COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS",** Nº 55179 de fecha 21 de noviembre 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° 0249

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2020-658 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "EVENTO ELITE EE-GM3 Y MÉTODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS BIOLÓGICAS", EXPEDIENTE N° 49900/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BAYER CROPSCIENCE N.V; MS TECHNOLOGIES LLC. ----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **BAYER CROPSCIENCE N.V; MS TECHNOLOGIES LLC**, contra la Resolución Nº 2020-658 de fecha 23 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de enero del 2021 se presenta la representante convencional de **BAYER CROPSCIENCE N.V; MS TECHNOLOGIES LLC,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 2020-658 de fecha 23 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 08 de marzo del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 26 de abril del 2022 expresa agravios el apelante. En fecha 25 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 DP-ATP 311/2020, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo, el solicitante no ha salvado las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-ATP N° 120/2020 de fecha 27 de mayo del 2020, por tanto, en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N°49900/2010, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos en sus Art. 3°, 8° y 21° 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: *"(...) D1 se refiere a un gen mutado de HPPD y si bien el trabajo se realiza en plantas de tabaco, no se enseña o se divulga un evento élite de soja, o como se puede obtener una tolerancia comercialmente aceptable a los herbicidas inhibidores de HPPD en plantas de soja, conservando buenas propiedades agronómicas(...)". "(...) D2 si bien esta solicitud se refiere a los genes EPSPS para obtener una tolerancia al glifosato en las plantas, esto no divulga el gen quimérico mutado 2mepsps como se utiliza en la presente invención es decir, la secuencia codificadora del gen de la sintasa de doble mutante 5-enol-piruvilshikimato-3-fosfato de zea mays (Lebrun et al., 1997) WO9704103-A1, como se revela en los ejemplos de la presente solicitud tal como fuera presentada originalmente) ni lo que se necesita para obtener una tolerancia combinada comercialmente aceptable al glifosato y a los inhibidores de HPPD (por no hablar de la tolerancia al glifosato y a los inhibidores HPPD y al glufosinato) en las plantas de soja con buenas propiedades agronómicas(...)". "(...)D3 si bien describe la transformación de plantas con una construcción quimérica que comprende varios genes de resistencia a los herbicidas, D3 no describe la generación de un evento elite de soja transgénica para*

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

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2020-658 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "EVENTO ELITE EE-GM3 Y MÉTODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS BIOLÓGICAS", EXPEDIENTE N° 49900/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BAYER CROPSCIENCE N.V; MS TECHNOLOGIES LLC. ----------

los transgenes HPPD y EPSPS, y mucho menos cómo obtener plantas de soja con una tolerancia comercialmente aceptable a los inhibidores hppd y al glifosato (y mucho menos a la tolerancia al glifosato y a los inhibidores HPPD y al glufosinato) conservando al mismo tiempo las características agronómicas de las plantas (...)". "(...)Claramente esta configuración específica de EE-GM3 que dio como resultado que el evento SOLO (de 734 eventos de transformación diferentes) que cumplía con los requisitos, no era obvia ni rutinaria, sino que fue un evento aleatorio (que fue por primera vez revelado y habilitado en la solicitud tal como fue presentada) . Las reivindicaciones no se refieren a cualquier soja transformada que tenga los transgenes utilizados, sino a un evento élite específico (aleatorio) del genoma de la soja y, por lo tanto, con secuencias específicas de flanqueo (ADN de la planta) y por un fenotipo interesante y una buena agronomía que cumple los parámetros de un evento élite como se define en el ejemplo 1.2.1 de la presente solicitud. Basándose en los hechos anteriores, está claro que no puede haber no "una expectativa razonable de éxito" para que una persona experta "proporcione el material vegetal de la solicitud", como alega el examinador.(...)."-------

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 49900/2010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 11 de de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de doce (12) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2057105 de fecha 22 de septiembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-ATP Nº120/2020 de fecha 27 de mayo del 2020, notificada al solicitante el 03 de junio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de claridad y nivel inventivo; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, de diez (10) reivindicaciones ----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 09 de mayo del 2025, determina la solicitud carece de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3°y 8° ----------

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

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2020-658 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "EVENTO ELITE EE-GM3 Y MÉTODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS BIOLÓGICAS", EXPEDIENTE N° 49900/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BAYER CROPSCIENCE N.V; MS TECHNOLOGIES LLC. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: *"(...)Si bien el solicitante sostiene que dicho antecedente no divulga un evento de soja ni enseña cómo lograr una tolerancia agronómicamente aceptable en este cultivo, en D1 se detalla las características del gen HPPD y su aplicabilidad a diversas especies vegetales, sin restringirse a una especie en particular. La transferencia de genes funcionales desde plantas modelo a cultivos comerciales como la soja era, es una práctica común y aplicable por cualquier experto en la materia. Por lo tanto, se puede considerar que el uso del gen HPPD descrito en D1 en soja no representa más que una aplicación previsible y directa de conocimientos ya disponibles. (...)." "(...) el documento D2 proporciona detalles sobre la ingeniería genética de genes EPSPS mutados, incluyendo aquellos capaces de conferir tolerancia al glifosato. Aunque el solicitante argumenta que D2 no revela específicamente el gen 2mEPSPS derivado de maíz ni enseña cómo obtener tolerancia combinada con buena agronomía, cabe destacar que el gen 2mEPSPS ya fue divulgado anteriormente , y su funcionalidad era ampliamente conocida. D2 muestra las técnicas para la obtención de variantes mutadas de EPSPS funcionales en plantas, lo que convierte al uso específico de una versión particular, como 2mEPSPS, en una posible alternativa dentro del estado del arte. (...)." "(...)En D3, se describen construcciones quiméricas que incorporan diversos genes de resistencia a herbicidas, incluyendo genes EPSPS y HPPD. Dicho documento enseña la transformación de plantas con construcciones multigénicas para lograr una tolerancia combinada a múltiples herbicidas. El hecho de que no se muestre un ejemplo específico en soja no constituye una deficiencia técnica, ya que la adaptación de este enfoque a cultivos como la soja forma parte del conocimiento común y las técnicas estándar de transformación ya estaban disponibles para este cultivo. En una de sus revelaciones, D3 indica que: "Preferiblemente, uno de los genes quiméricos contiene una secuencia codificante para HPPD. En este caso, la(s) otra(s) secuencia(s) puede(n) ser de cualquier tipo y, en particular, seleccionarse del grupo mencionado anteriormente. Preferiblemente, las demás secuencias se seleccionan del grupo que comprende el gen de la 4-nitrilasa para la tolerancia a los dihalohidroxibenzonitrilos y un gen de la EPSPS." (...)." "(...) Adicionalmente, la dificultad técnica de obtener eventos agronómicamente viables en soja tampoco constituye un argumento sólido en cuanto a Nivel Inventivo. En D4, se desarrollaron exitosamente variedades de algodón transgénico tolerantes a glifosato, con características agronómicas comerciales. Este antecedente demuestra que la introducción de transgenes de resistencia a herbicidas no compromete necesariamente el rendimiento o la estabilidad fenotípica de las plantas, y que la selección de eventos agronómicamente aceptables es parte inherente del proceso de obtención de cultivos transgénicos. Por otra parte, D5 aporta evidencia directa de la transformación exitosa de soja con genes HPPD bacterianos, obteniendo plantas no solo tolerantes a herbicidas inhibidores de esta enzima, sino también con fenotipos normales y sin penalizaciones visibles en el desarrollo vegetal. D5 confirma que tanto el gen HPPD como su expresión eficaz en soja eran hechos conocidos y comprobados empíricamente.La solicitud destaca la dificultad para seleccionar un evento agronómicamente aceptable entre más de 700 eventos de transformación, manteniendo características requeridas de buena agronomía vegetal. Sin embargo, es sabido que la selección entre eventos transformados forma parte del trabajo rutinario del técnico en el área, dado que la transformación vegetal genera múltiples eventos con inserciones aleatorias y la caracterización agronómica es parte del desarrollo estándar. Por lo tanto, aunque el proceso sea laborioso, la identificación no implica actividad inventiva. La transformación genética en plantas, incluida la soja, da lugar a inserciones aleatorias de ADN exógeno. La aparición de múltiples eventos con diferentes configuraciones genómicas es esperada y forma parte del estado de la técnica. La solicitud misma reconoce que el evento EE-GM3 fue seleccionado entre 734 eventos distintos, lo cual confirma que se trata de una tarea de selección empírica. Este tipo de selección basada en*

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

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2020-658 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "EVENTO ELITE EE-GM3 Y MÉTODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS BIOLÓGICAS", EXPEDIENTE N° 49900/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BAYER CROPSCIENCE N.V; MS TECHNOLOGIES LLC. ----------

tolerancia a herbicidas y características agronómicas no es inventiva, sino una práctica estándar del experto en la materia. La alegación de que solo el evento EE-GM3 cumplió con los requisitos deseados (tolerancia múltiple y buen perfil agronómico) no implica que la solución fuera no evidente. Es bien sabido que dentro de una gran población de eventos de transformación, sólo unos pocos cumplirán con todos los criterios deseables, lo que no convierte su identificación en inventiva, sino en una cuestión de probabilidad y selección sistemática.Aunque la configuración específica de las secuencias insertadas es única para EE-GM3, el experto en la materia no necesita prever la configuración exacta, sino tener una motivación razonable para intentar obtener un evento funcional con múltiples tolerancias herbicidas. El hecho de que no se pueda predecir la inserción exacta no implica que el proceso sea inventivo, sino que la imprevisibilidad es inherente al método de transformación, y que el éxito se logra mediante selección posterior, una práctica que sí es habitual en el área agronómica. Finalmente, D6 detalla la caracterización del gen 2mEPSPS, validando su seguridad y eficacia en plantas transgénicas, como el maíz. Dicha información consolida el conocimiento sobre la funcionalidad del gen específico que se alega como distintivo en la presente solicitud. En conclusión, todos los elementos esenciales de la solicitud se encuentran de forma anticipada o sugerida de manera directa en el estado del arte. El uso de genes 2mEPSPS y HPPD, su combinación en una única planta, la aplicación en soja y la obtención de plantas con buen rendimiento son todos aspectos previsibles para un experto en la materia a partir de los documentos previos. Por lo tanto se considera que en realidad, la misma es un enriquecimiento de la técnica que surge de la aplicación de conocimientos preexistentes. (...)."----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 2020-658 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 49900/2010 de fecha 23 de noviembre del 2010.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2020-658 de fecha 23 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°1049900 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR **BAYER CROPSCIENCE N.V; MS TECHNOLOGIES LLC**, BAJO LA DENOMINACIÓN "**EVENTO ELITE EE-GM3 Y MÉTODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS BIOLÓGICAS**".----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"EVENTO ELITE EE-GM3 Y MÉTODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS BIOLÓGICAS"**, Nº 1049900 de fecha 23 de noviembre del 2010.----------

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° 0250

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2020-648 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTAS DE SOJA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS Y METODOS PARA IDENTIFICARLAS", EXPEDIENTE N° 49901/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC. -------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC**, contra la Resolución Nº 2020-648 de fecha 19 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de diciembre del 2020 se presenta la representante convencional de **BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 2020-648 de fecha 19 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 31 de diciembre del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 24 de abril del 2023 expresa agravios el apelante. En fecha 12 de junio del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)*" Que, el dictamen final de fondo de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP 312/2020, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo, el solicitante no ha salvado las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-ATP N° 121/2020 de fecha 27 de mayo del 2020, por tanto, en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N°49901/2010, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos en sus Art. 3°, 8° y 21° 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: *"(...) D1 refiere a un gen HPPD mutado y aunque trabaja en plantas de tabaco no enseña ni revela un evento elite de soja ni cómo se va a obtener una tolerancia comercialmente aceptable a los herbicidas inhibidores de HPPD en las plantas de soja conservando al mismo tiempo buenas propiedades agronómicas(...)". "(...) Mientras que esta solicitud se refiere a genes EPSPS para obtener tolerancia al glifosato en plantas, pero no revela el gen quimérico mutado 2mEPSPSPS tal como se utiliza en la presente invención (es decir, la secuencia codificadora del gen de la sintasa de doble mutante 5-enol-piruvilshikimato-3-fosfato de Zea mays (maíz) (Lebrun et al., 1997) WO 9704103-A1, como se revela en los ejemplos de la presente solicitud tal como fuera presentada originalmente) ni lo que se necesita para obtener una tolerancia combinada comercialmente aceptable al glifosato y a los inhibidores del HPPD (por no hablar de la tolerancia al glifosato y a los inhibidores HPPD y al glufosinato) en las plantas de soja con buenas propiedades agronómicas (...)". "(...)D3 si bien describe la transformación de plantas con una construcción quimérica que comprende varios genes de resistencia a los herbicidas, D3 no describe la generación de un evento elite de soja transgénica para los transgenes HPPD y EPSPS, y mucho menos*

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

Resolución N° 0250

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2020-648 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTAS DE SOJA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS Y METODOS PARA IDENTIFICARLAS", EXPEDIENTE N° 49901/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC. -------

cómo obtener plantas de soja con una tolerancia comercialmente aceptable a los inhibidores hppd y al glifosato (y mucho menos a la tolerancia al glifosato y a los inhibidores HPPD y al glufosinato) conservando al mismo tiempo las características agronómicas de las plantas (...)". "(...)Claramente esta configuración específica de EE-GM3 que dio como resultado que el evento SOLO (de 734 eventos de transformación diferentes) cumpliera con los requisitos, no era obvio ni rutinario, sino que era un evento aleatorio y fortuito (que fue por primera vez revelado y habilitado en la solicitud presente) . Las reivindicaciones no se refieren a cualquier soja transformada que tenga los transgenes utilizados, sino a una combinación específica de 2 eventos elites específicos, caracterizados por una inserción específica de ADN extraño en un lugar específico (aleatorio) del genoma de la soja y por lo tanto, con secuencias específicas de flanqueo (adn de la planta) y por un fenotipo interesante y una buena agronomía. Sobre la base de los hechos mencionados, es evidente que no puede haber "una expectativa razonable de éxito" para que una persona experta "proporcione el material vegetal de la solicitud", como alega el examinador (...)."----------

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 49901/2010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 11 de de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de catorce (14) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2057102 de fecha 22 de septiembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-ATP Nº121/2020 de fecha 27 de mayo del 2020, notificada al solicitante el 03 de junio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de claridad y nivel inventivo; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, de doce (12) 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 07 de mayo del 2025, determina la solicitud carece de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3°y 8° ----------

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

Resolución N° 0250

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2020-648 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTAS DE SOJA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS Y METODOS PARA IDENTIFICARLAS", EXPEDIENTE N° 49901/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC. -------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: *"(...)En D1 se describe la modificación genética de plantas mediante la introducción de este gen, con el objetivo de conferir tolerancia a herbicidas inhibidores de HPPD, como el isoxaflutole. Para ello se realiza la transformación genética en plantas de tabaco, con una expresión funcional comprobada. Aunque D1 no proporciona datos agronómicos en soja, sí permite al experto razonablemente predecir que la expresión estable del transgén HPPD puede conferir tolerancia a herbicidas en otras especies cultivadas como la soja (...)." "(...)Cabe señalar que tanto D2 y D4 anticipan el uso de EPSPS, en particular variantes derivadas de Zea mays. Además, la presente solicitud se basa, en parte, en el uso del gen 2mEPSPS para conferir tolerancia al glifosato, evento que ya es divulgado en D6, con una descripción detallada de: su secuencia, su función biológica, su aplicación en transformación vegetal y su evaluación para uso en agricultura transgénica para otorgar resistencia a herbicidas(...)." "(...)El solicitante, seguidamente argumenta: "D3 si bien describe la transformación de plantas con una construcción quimérica que comprende varios genes de resistencia a los herbicidas, D3 no describe la generación de un evento elite de soja transgénica para los transgenes HPPD y EPSPS, y mucho menos cómo obtener plantas de soja con una tolerancia comercialmente aceptable a los inhibidores hppd y al glifosato (y mucho menos a la tolerancia al glifosato y a los inhibidores HPPD y al glufosinato) conservando al mismo tiempo las características agronómicas de las plantas." En respuesta a este argumento cabe señalar que el D3 sí enseña la combinación de múltiples genes de resistencia, incluyendo HPPD, EPSPS. En una de sus revelaciones, D3 indica que: "Preferiblemente, uno de los genes quiméricos contiene una secuencia codificante para HPPD. En este caso, la(s) otra(s) secuencia(s) puede(n) ser de cualquier tipo y, en particular, seleccionarse del grupo mencionado anteriormente. Preferiblemente, las demás secuencias se seleccionan del grupo que comprende el gen de la 4-nitrilasa para la tolerancia a los dihalohidroxibenzonitrilos y un gen de la EPSPS." En el caso de D5, se anticipa el uso de HPPD en transformación vegetal, incluso en soja. D3 enseña claramente la posibilidad de combinar múltiples genes de resistencia, incluyendo HPPD y EPSPS, en una construcción quimérica para la transformación de plantas. La selección de cultivos específicos, como la soja, y la optimización de eventos con niveles comerciales de tolerancia a herbicidas forman parte de los conocimientos técnicos generales y las prácticas comunes del experto en la materia a la fecha de prioridad. La adaptación de la enseñanza de D3 a la soja, así como la evaluación y selección de eventos con características agronómicas deseables, representan tareas rutinarias dentro del proceso de desarrollo de cultivos transgénicos comerciales. El perfeccionamiento de un evento mediante técnicas estándar de selección y transformación entre otras, no implica un avance técnico no evidente, sino una ejecución esperable para el técnico en la materia con base en el estado de la técnica disponible (...)." "(...) La solicitud destaca la dificultad para seleccionar un evento agronómicamente aceptable entre más de 700 eventos de transformación, manteniendo características requeridas de buena agronomía vegetal. Sin embargo, es sabido que la selección entre eventos transformados forma parte del trabajo rutinario del técnico en el área, dado que: La transformación vegetal genera múltiples eventos con inserciones aleatorias y la caracterización agronómica es parte del desarrollo estándar. Por lo tanto, aunque el proceso sea laborioso, la identificación de no implica actividad inventiva. La dificultad técnica no basta para demostrar actividad inventiva si el camino técnico es predecible y rutinario (transformación, selección, caracterización). La transformación genética en plantas, incluida la soja, da lugar a inserciones aleatorias de ADN exógeno. La aparición de múltiples eventos con diferentes configuraciones genómicas es esperada y forma parte del estado de la técnica. La solicitud misma reconoce que el evento EE-GM3 fue seleccionado entre 734 eventos distintos, lo cual confirma que se trata de una tarea rutinaria de selección empírica. Este tipo de selección basada en tolerancia a herbicidas y características agronómicas no es inventiva, sino una práctica estándar del experto en la materia. La*

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

Resolución N° 0250

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2020-648 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTAS DE SOJA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS Y METODOS PARA IDENTIFICARLAS", EXPEDIENTE N° 49901/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC. -------

alegación de que solo el evento EE-GM3 cumplió con los requisitos deseados (tolerancia múltiple y buen perfil agronómico) no implica que la solución fuera no evidente. Es bien sabido que dentro de una gran población de eventos de transformación, sólo unos pocos cumplirán con todos los criterios deseables, lo que no convierte su identificación en inventiva, sino en una cuestión de probabilidad y selección sistemática. Aunque la configuración específica de las secuencias insertadas (con fragmentos en distintas orientaciones y regiones flanqueantes) es única para EE-GM3, el experto en la materia no necesita prever la configuración exacta, sino tener una motivación razonable para intentar obtener un evento funcional con múltiples tolerancias herbicidas. El hecho de que no se pueda predecir la inserción exacta no implica que el proceso sea inventivo, sino que la imprevisibilidad es inherente al método de transformación, y que el éxito se logra mediante selección posterior, una práctica que sí es habitual en el área agronómica. En base a todo lo anteriormente desarrollado, se concluye que aunque la presente solicitud reivindica un evento específico de soja con tolerancia a glifosato, inhibidores HPPD y la conservación de características agronómicas deseables, estos resultados son considerados consecuencia esperable de la aplicación rutinaria de conocimientos técnicos disponibles para el experto en la materia. La selección de un evento "élite" mediante técnicas de transformación genética, selección, cruzamientos y evaluación agronómica no constituye un acto inventivo, sino una optimización dentro del alcance técnico del área. Por lo tanto, se considera que esta solicitud NO cumple con el requisito de nivel inventivo. (Art. 3° y 8° Ley 1630/2000).(...)."----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 2020-648 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 49901/2010 de fecha 23 de noviembre del 2010.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2020-648 de fecha 19 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°1049901 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR **BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC**, BAJO LA DENOMINACIÓN "**PLANTAS DE SOJA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICARLAS**".----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"PLANTAS DE SOJA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICARLAS"**, Nº 1049901 de fecha 23 de noviembre del 2010.----------

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° 0251

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 566 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS", EXPEDIENTE N° 21541/2005, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD;FMC CORPORATION.

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION.**, contra la Resolución Nº 566 de fecha 16 de mayo del 2017, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo del 2017 se presenta la representante convencional de la firma **FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD;FMC CORPORATION,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 566 de fecha 27 de diciembre del 2016, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 28 de marzo del 2017, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 16 de mayo del 2017 expresa agravios el apelante. En fecha 24 de julio del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios. ---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)" *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes AT Nº 101/2016, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N° 21541/2005, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 5°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones en sus Art. 3°, 7°, 8° y 17°". 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: *"(...) Con respecto a la reivindicación 7 y dependientes 8 a 15 que fueron objetadas por no cumplir con el requisito de material patentable, la posición de la Resolución fue que la reivindicación definió la mezcla por su intención de uso, lo cual no es considerado como materia patentable dado que solo los productos y procedimientos pueden llegar a ser una patente. Para subsanar dicha objeción se ha eliminado la Reivindicación 7 y las dependencias de las Reivindicaciones 8 a 15. Con respecto al nivel inventivo, datos en la sección de Ejemplos Biológicos de la memoria descriptiva respaldan hallazgos de efectos sinérgicos para las mezclas reivindicadas, no presentándose ejemplos biológicos para mezclas ni datos biológicos para mezclas en el D1. Con respecto a la objeción por falta de claridad, la Reivindicación 1 y las reivindicaciones dependientes de la misma fueron objetadas por presentar varias opciones posibles y las mismas no están totalmente respaldadas por la memoria descriptiva. En respuesta se han enmendado significativamente la Reivindicación 1 eliminado aproximadamente dos tercios (2/3) de los grupos (b). Que las reivindicaciones 5 y 6 fueron objetadas porque las mismas describen una composición sin proporcionar en forma cualitativa o cuantitativa los elementos que incluyen. Asimismo, la reivindicación 5 ha sido enmendada para proporcionar clases específicas de surfactantes y diluyentes y la Reivindicación 6 ha sido eliminada. Que la Reivindicación modificada 1*

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

Resolución N° 0251

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 566 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS", EXPEDIENTE N° 21541/2005, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD;FMC CORPORATION.

cubre ahora sólo 17 compuestos. La Reivindicación 2 ha sido modificada para cubrir solamente 1 compuesto. La reivindicación 3 ha sido modificada para mencionar clases específicas de tensoactivo y diluyentes. Las reivindicaciones de los métodos 10 y 11 se han eliminado. Que, por expresas instrucciones de mi mandante se acompaña el presente escrito un juego de reivindicaciones modificadas para reemplazar las reivindicaciones que se encuentran actualmente en el expediente. Que el solicitante mantiene firme, pero respetuosamente, que las reivindicaciones de la manera aquí modificadas cumplen con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 3, 7, 8 y 17 de la Ley 1630/00 "Patentes de Invenciones" en vista de las observaciones, modificaciones y datos aquí presentados..----------

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 21541/2005 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 26 de diciembre del 2016, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de quince (15) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 1678267 de fecha 29 de noviembre del 2016 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 AT Nº 69/2016 de fecha 08 de setiembre de 2016, notificada al solicitante el 09 de septiembre de 2016; 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 un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a una cinco (5) 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 07 de mayo 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°. ----------

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° 0251

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 566 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS", EXPEDIENTE N° 21541/2005, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD;FMC CORPORATION.

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: *"(...) El documento D1 (WO 03015518) se refiere a un método para controlar lepidópteros, homópteros, hemípteros, Tisanópteros y plagas de insectos coleópteros que comprende poner en contacto los insectos o su entorno con una cantidad eficaz de un compuesto de Fórmula I, su N-óxido o una sal agrícolamente adecuada de los mismos . Dentro de los compuestos de fórmula (I) previstos en la D1, se encuentran también revelados los compuestos de fórmula (I) del presente pedido. Asimismo, D1 cita que los compuestos de fórmula (I) pueden ser mezclados con uno o más compuestos, tales como piretroides, carbamatos, neonicotinóides, bloqueadores del canal de sodio, lactonas macrolíticas, antagonitas de GABA, imitadores de hormonas juveniles, etc., tal como lo revela la solicitud en cuestión. Más específicamente, casi la totalidad de los compuestos (b) del presente pedido ya están descritos en D1. En el D1, también se señalan las especies de invertebrados considerados plagas de relevancia agronómica a la cual la fórmula está indicada, donde la mayoría descrita en la presente solicitud ya se encuentran descritas en D1. Esto indica que la mezcla de Antranilamidas con otros compuestos biológicamente activos para el control de plagas invertebradas en cultivos, es una formulación ya descrita con anterioridad y cuya una persona versada en la materia estaría motivada a utilizar por esta razón. Además, la utilización de diluyentes y surfactantes son procesos comúnmente utilizados para la formulación de agentes para el control de plagas no siendo considerados como un objeto de protección por la presente Ley. Por lo tanto, se considera que esta solicitud NO cumple con el requisito de novedad. (Art. 3° y 7° Ley 1630/2000). En cuanto al Nivel Inventivo de la solicitud, el escrito de Mesa de Entrada 1729151 de fecha 16/05/2017 señala que D1 no estipula relaciones de peso en cuanto a las mezclas detalladas, mientras que el solicitante presenta relaciones de peso y ejemplos biológicos de efectividad que no se detallaron con anterioridad. Una persona versada en la materia tendría motivación de utilizar alguna de las mezclas detalladas en D1 ya que al combinar sustancias con mecanismos de acción diferentes sobre el ciclo de vida del artrópodo, se esperaría una sinergia en la acción al comprometer más procesos biológicos de manera simultánea. En cuanto al detalle de las proporciones, la misma no se considera un hecho inventivo, ya que la determinación de concentraciones efectivas de mezclas de este tipo de composiciones es un procedimiento que cualquier persona versada en la materia haría de manera corriente como parte del proceso de determinar la composición de la mezcla a utilizar en sus cultivos. Por lo tanto, se considera que esta solicitud NO cumple con el requisito de nivel inventivo. (Art. 3° y 8° Ley 1630/2000) (...)."*----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 566/2016 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 21541/2005 de fecha 25 de julio 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° 566 de fecha 27 de diciembre del 2016, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°521541 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD;FMC CORPORATION, BAJO LA DENOMINACIÓN "MEZCLAS DE

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° 0251

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 566 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MEZCLAS DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS", EXPEDIENTE N° 21541/2005, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD;FMC CORPORATION.

ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INVERTEBRADAS"".----------

Art.2 º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente **"MEZCLAS DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INVERTEBRADAS",** Nº 21541 de fecha 25 de julio 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° 0252

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2024-531 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA DE SUMINISTRO NANOPARTICULADO", EXPEDIENTE N° 76282/2015, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR ORO AGRI INC. ----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de. **ORO AGRO INC.**, contra la Resolución Nº 2024-531 de fecha 25 de julio del 2024, dictada por la Dirección de Patentes, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto del 2024 se presenta la representante convencional de **ORO AGRO INC.**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 2024-531 de fecha 25 de julio del 2024, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 22 de agosto del 2024, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 11 de septiembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 12 de marzo del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)*" Que, el dictamen final de fondo de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP 325/2020, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2380608 de fecha 05/10/2023, no ha salvado las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°2 DP-DEF 158/2023 de fecha 16/06/2023 y en base a los antecedentes encontrados y la nueva reivindicación presentadas, se dictamina que la solicitud N°1576282 de fecha 11/12/2015, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos en sus Art. 3°, 8° y 17° 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: *"(...) En el relación a la claridad, el Examinador considera que las Reivindicaciones 1-8 no están redactadas correctamente en su opinión, ya que no están redactadas basándose en las características técnicas o en sustancias químicas específicas y sus rangos. En consecuencia, el solicitante propone enmendar la reivindicación 1, eliminando términos amplios o también incluyendo elementos químicos específicos donde dichos términos están presentes. Todos los términos y elementos están incluidos en la memoria descriptiva tal como fue presentada originalmente en la etapa PCT(...). "(...)El solicitante respetuosamente sostiene que las reivindicaciones recientemente enmendadas tienen altura inventiva con respecto al arte previo citado. La inclusión de compuestos específicos y rangos de cada uno de los elementos integrantes de la invención superan y aclaran la innovación e inventiva de la presente solicitud en comparación con los artes previos citados." "(...)El solicitante presenta la reivindicación 1 recientemente enmendada y aclara que los elementos integrantes que caracterizan el sistema de administración de nanopartículas de la presente invención, divulgados como ejemplo 1 (invenciones a base de aceite) y 2 (invenciones a base de agua) en las tablas 5 y 6. Es evidente que D2 no posee la mayoría de los elementos integrantes necesarios para preparar la presente invención, esto es: a) aceite de naranja en un rango de 4.7% p/p a 6.0% p/p. b) Alcohol C9-C11 etoxilado o nonilfenol*

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

Resolución N° 0252

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2024-531 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA DE SUMINISTRO NANOPARTICULADO", EXPEDIENTE N° 76282/2015, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR ORO AGRI INC. ----------

etoxilado o aceite de ricino etoxilado y combinaciones de estos; donde el compuesto anfipático está en un rango de 7.9% p/p a 15.0% p/p. c) Sulfonato de aquilbenceno, lauril éter sulfato de sodio, sulfonato de alfa olefina y combinaciones de estos; y donde el lípido hidrofílico heteroatómico está en un rango de 11.90% p/p a 20.7% p/p" (...). "(...)Cabe mencionar que, la composición ORO-005 del capítulo descriptivo (ejemplo 2, tabla 6) no presenta todas las características técnicas esenciales de la invención, pues en esta, no se mezcla un lípido sulfonado hidrófilo heteroatómico, igualmente en los resultados adicionales que se presentan en la contestación de Mesa de entrada N° 2380608; se evalúa una composición que tiene como componentes un aceite, un solvente y un compuesto anfipático (Tabla III: Ejemplos 1 (PA-011) Y 4 (PA-010) de Wooster). No obstante, en la composición no se incluye un lípido sulfonado hidrófilo heteroatómico. Por lo tanto, no existe alguna evidencia que indique que dicha generalidad reclamada tenga alguna ventaja técnica en su actividad como portadora de agroquímicos sobre la composición ya conocida en la anterioridad D2 (...)"----------

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 76282/2015 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 11 de julio del 2024, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de ocho (8) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2380608 de fecha 05 de octubre del 2023 como contestación a la vista de Fondo Nº 2 DP-DEF Nº158/2023 de fecha 16 de junio del 2023, notificada al solicitante el 13 de julio del 2023; 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 seis (6) reivindicaciones ----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 25 de abril 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° ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "*El artículo 17° de la Ley 1630/2000 establece: "Las reivindicaciones definirán con precisión la materia que se desea proteger mediante la patente. Las reivindicaciones serán claras y concisas, y estarán enteramente sustentadas por la descripción presentada. En base a lo expuesto, las*

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

Resolución N° 0252

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2024-531 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA DE SUMINISTRO NANOPARTICULADO", EXPEDIENTE N° 76282/2015, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR ORO AGRI INC. ----------

reivindicaciones 1 a 5 fueron expresadas de manera más clara y concisa, determinando compuestos específicos y sus proporciones. En cuanto a la reivindicación 6, los términos "u otras químicas usadas en mezcla del tanque", restan claridad a la reivindicación, ya que el término puede abarcar un gran número de compuestos, generando una falta de sustento en la memoria descriptiva. El término "y entrega los agentes bioafectantes a un sitio donde se necesita un efecto beneficioso", no describe una característica técnica para definir el sistema emulsionado. Mediante el escrito de mesa de entrada N° 2479506 el solicitante manifiesta: "El solicitante respetuosamente sostiene que las reivindicaciones recientemente enmendadas tienen altura inventiva con respecto al arte previo citado. La inclusión de compuestos específicos y rangos de cada uno de los elementos integrantes de la invención superan y aclaran la innovación e inventiva de la presente solicitud en comparación con los artes previos citados." "Aunque los componentes detallados en el nuevo pliego reivindicatorio, se han definido en cuanto a composición y rangos de concentración, cabe destacar que estos compuestos utilizados para la formación del sistema nano particulado (como alcoholes etoxilados, aceite de ricino, lípidos, otros surfactantes y estabilizantes) son todos ampliamente conocidos y utilizados en la formulación de sistemas de liberación controlada y nanosistemas. Esto convierte a la solicitud en una compilación de conocimientos existentes sin una contribución técnica concreta que permita distinguirla significativamente del estado de la técnica." "El documento D1 ya describe el uso de nanopartículas biodegradables con una variedad de principios activos para mejorar la biodisponibilidad, usando métodos y materiales similares a los reivindicados en la solicitud como lípidos anfifílicos, incluyendo ácidos grasos y alcoholes etoxilados, aceites obtenidos de plantas y animales además de estabilizadores, antioxidantes, conservantes, colorantes y reguladores de espuma. Un técnico en la materia Se trata de una optimización rutinaria que cualquier técnico en la materia podría llevar a cabo a partir del conocimiento general y del estado de la técnica podría formular esta combinación guiado por conocimientos previos y práctica habitual en formulación." "El documento D2, enseña un sistema de liberación basado en nanopartículas poliméricas con recubrimientos funcionales, con una formulación versátil y adaptable a distintas aplicaciones terapéuticas, análoga en estructura y función a la invención analizada. Por ejemplo, en una de sus realizaciones, indica el uso de aceites aromáticos, entre los que cita el aceite de naranja. Además, contempla el uso de tensoactivos hidrofílicos no iónicos, como ácidos grasos polietoxilados además del uso de aditivos como antioxidantes, estabilizadores, conservantes, como los detallados en la presente solicitud. Esto nos indica que la estructura básica, las funciones y los componentes fundamentales ya están anticipados en el estado de la técnica. "El solicitante argumenta que D2 no enseña aplicaciones de tipo agrícola o agroquímico. También argumenta que una persona con conocimientos en el área no tendría ninguna pista sugerencia o motivación para reemplazar el triglicérido de cadena larga por aceite de naranja y luego incluir también el lípido hidrofílico heteroatómico. Sobre este punto, cabe destacar que aunque en D2, se hable se base en aplicaciones cosméticas o farmacéuticas y la presente solicitud se enfoque al área agronómico, la tecnología subyacente es la misma ya que se trata de sistemas de entrega o formulaciones en base a nanoemulsiones. El uso de nanoemulsiones para mejorar la penetración en piel o superficies vegetales es técnicamente análogo ya que ambas requieren atravesar barreras hidrofóbicas o semipermeables, es decir, la funcionalidad independiente del área de aplicación es la misma." "El solicitante afirma que no habría motivación para reemplazar un triglicérido de cadena larga por un aceite de naranja. En cuanto a esta argumentación, es importante indicar que el aceite de naranja es un aceite esencial no polar y ampliamente conocido por su uso como penetrante natural, disolvente y coadyuvante en formulaciones. Incluso dentro del campo cosmético, D2 ya menciona aceites esenciales como componentes alternativos, incluyendo específicamente el aceite de naranja. Además, la inclusión de un lípido hidrofílico heteroatómico como el aceite de ricino etoxilado es parte del conocimiento común en formulación ya que se usa ampliamente como solubilizante o tensioactivo no iónico en formulaciones farmacéuticas y cosméticas. Sobre el punto, cabe mencionar

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

Resolución N° 0252

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2024-531 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA DE SUMINISTRO NANOPARTICULADO", EXPEDIENTE N° 76282/2015, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR ORO AGRI INC. ----------

que aunque D3 no incluye expresamente un lípido sulfonado hidrófilo heteroatómico, sí se usan surfactantes aniónicos y no iónicos que cumplen funciones similares en el sistema coloidal.Si bien no revela textualmente un "lípido sulfonado hidrófilo heteroatómico", la función que cumple este componente sí está cubierta por los surfactantes presentes en D3. La combinación de aceite, solvente y tensioactivo con funcionalidad coloidal es análoga a la del sistema propuesto por el solicitante." "Tanto D2 como D3 enseñan sistemas de liberación usando combinaciones de lípidos, aceites y compuestos surfactantes. La supuesta ventaja técnica (mayor eficiencia o estabilidad) es esperable dentro del estado de la técnica. El lípido sulfonado hidrófilo heteroatómico no aporta una ventaja inesperada, sino que actúa como otro tipo de surfactante o estabilizante, función ampliamente descrita en D2 y D3. Un experto en formulaciones agroquímicas con conocimiento de D2 y D3 habría considerado obvia la posible sustitución o inclusión de un lípido sulfonado hidrófilo heteroatómico para mejorar la emulsión o estabilidad, especialmente si ya conoce su uso en formulaciones cosméticas, farmacéuticas y agroquímicas, siendo más que nada un enriquecimiento de la técnica la utilización de esta combinación de componentes."----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 2024-531 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 76282/2015 de fecha 11 de diciembre del 2015.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2024-531 de fecha 25 de julio del 2024, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°1576282 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR ORO AGRO INC., BAJO LA DENOMINACIÓN **"SISTEMA DE SUMINISTRO NANO PARTICULADO"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"SISTEMA DE SUMINISTRO NANO PARTICULADO",** Nº 1576282 de fecha 11 de diciembre del 2015.----------

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° 0253

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMPUESTOS HERBICIDAS", EXPEDIENTE Nº 45802/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2019, SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 02 de mayo de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 02 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 2 a 6, 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 Industria, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **45802/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2019, "COMPUESTOS HERBICIDAS",** no se registra pago de las anualidades Nº 2 a 6 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 **45802/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2019, "COMPUESTOS HERBICIDAS"**----------

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 45802/2019.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 45802/2019 de fecha 11 de junio del 2019, "**COMPUESTOS HERBICIDAS**", solicitada por **SYNGENTA PARTICIPATIONS 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° 0254

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "TAPA CIEGA", EXPEDIENTE Nº 05977/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015, SOLICITADA POR IMPERPLAST INGENIERIA S.A.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 02 de mayo de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 02 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 4 a 10, 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 **05977/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015, "TAPA CIEGA",** no se registra pago de las anualidades Nº 4 a 10 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 **05977/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015, "TAPA CIEGA"**----------

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 05977/2015.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 05977/2015 de fecha 16 de febrero del 2015, "**TAPA CIEGA**", solicitada por **IMPERPLAST INGENIERIA 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° 0255

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF, LA IVABRADINA, Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN DE LA ANGIOTENSINA", EXPEDIENTE Nº 39426/2006 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 14 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 **39426/2006 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, "ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF, LA IVABRADINA, Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN DE LA ANGIOTENSINA",** no se registra pago de las anualidades Nº 14 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 **39426/2006 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, "ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF, LA IVABRADINA, Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN DE LA ANGIOTENSINA"**----------

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 39426/2006.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 39426/2006 de fecha 20 de diciembre del 2006, "**ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF, LA IVABRADINA, Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN DE LA ANGIOTENSINA**", solicitada por **LES LABORATOIRES SERVIER**----------

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° 0256

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "CAJA CON ORIFICIO PASANTE EN FORMA ALARGADA", EXPEDIENTE Nº 05978/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015, SOLICITADA POR IMPERPLAST INGENIERIA S.A.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 4 a 10, 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 **05978/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015, "CAJA CON ORIFICIO PASANTE EN FORMA ALARGADA",** no se registra pago de las anualidades Nº 4 a 10 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 **05978/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015, "CAJA CON ORIFICIO PASANTE EN FORMA ALARGADA"**----------

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 05978/2015.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 05978/2015 de fecha 16 de febrero del 2015, "**CAJA CON ORIFICIO PASANTE EN FORMA ALARGADA**", solicitada por **IMPERPLAST INGENIERIA S.A.**----------

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

Ing. 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° 0257

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE Nº 18291/2010 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2010, SOLICITADA POR JULLI THAMARA WENDPAP DE PANHO.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 8 a 10, 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 **18291/2010 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2010, "PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS",** no se registra pago de las anualidades Nº 8 a 10 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 **18291/2010 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2010, "PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS"**----------

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 18291/2010.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 18291/2010 de fecha 12 de mayo del 2010, **"PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS"**, solicitada por **JULLI THAMARA WENDPAP DE PANHO.**----------

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° 0258

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN PIROXASULFONA", EXPEDIENTE Nº 07830/2009 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 12 a 16, conforme lo establece el Art. 30 de la Ley 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 **07830/2009 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2009, "COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN PIROXASULFONA",** no se registra pago de las anualidades Nº 12 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **07830/2009 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2009, "COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN PIROXASULFONA"**----------

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 07830/2009.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 07830/2009 de fecha 11 de marzo del 2009, **"COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN PIROXASULFONA"**, solicitada por **BASF SE.**----------

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° 0259

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMPOSICIÓN BASADA EN BACILLUS SPP. Y GÉNEROS RELACIONADOS, Y SU USO EN EL CONTROL DE PLAGAS", EXPEDIENTE Nº 06796/2009 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2009, SOLICITADA POR BTHEK BIOTECNOLOGIA LTDA; EMPRESA BRASILERA DE PESQUISA AGROPECUARIA; UNIVERSITY COLLEGE CARDIFF CONSULTANTS LIMITED----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 13 a 16, conforme lo establece el Art. 30 de la Ley 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 **06796/2009 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2009, "COMPOSICIÓN BASADA EN BACILLUS SPP. Y GÉNEROS RELACIONADOS, Y SU USO EN EL CONTROL DE PLAGAS",** no se registra pago de las anualidades Nº 13 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **06796/2009 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2009, "COMPOSICIÓN BASADA EN BACILLUS SPP. Y GÉNEROS RELACIONADOS, Y SU USO EN EL CONTROL DE PLAGAS"**----------

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 06796/2009.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 06796/2009 de fecha 03 de marzo del 2009, "**COMPOSICIÓN BASADA EN BACILLUS SPP. Y GÉNEROS RELACIONADOS, Y SU USO EN EL CONTROL DE PLAGAS**", solicitada por **BTHEK BIOTECNOLOGIA LTDA; EMPRESA BRASILERA DE PESQUISA AGROPECUARIA; UNIVERSITY COLLEGE CARDIFF CONSULTANTS LIMITED.**----------

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° 0260

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "UTILIZACION DE POLIOLES PARA OBTENER FORMAS POLIMORFAS ESTABLES DE RIFAXIMINA", EXPEDIENTE Nº 26983/2007 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2007, SOLICITADA POR ALFASIGMA S.P.A.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 14 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 **26983/2007 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2007, "UTILIZACION DE POLIOLES PARA OBTENER FORMAS POLIMORFAS ESTABLES DE RIFAXIMINA",** no se registra pago de las anualidades Nº 14 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 **26983/2007 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2007, "UTILIZACION DE POLIOLES PARA OBTENER FORMAS POLIMORFAS ESTABLES DE RIFAXIMINA"**--------

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 26983/2007.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 26983/2007 de fecha 17 de agosto del 2007, **"UTILIZACION DE POLIOLES PARA OBTENER FORMAS POLIMORFAS ESTABLES DE RIFAXIMINA"**, solicitada por **ALFASIGMA S.P.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° 0261

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 185 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892868 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892868 de fecha 19 de Octubre de 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., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 185 de fecha 13 de setiembre 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 7 de junio de 2022. El 21 de junio de 2022 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. —--

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, 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 BAGLINOX y PIALUMINIO. 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.----------

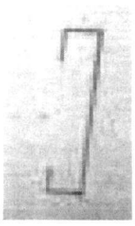
Ing. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0261

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 185 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892868 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° 185 de fecha 13 DE SETIEMBRE DE 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892868 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° 1892868 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° 0262

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 138 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° 1892771 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892771 de fecha 19 de Octubre de 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° 138 de fecha 9 de setiembre 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 General llamó Autos para Resolver. —-

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, 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 METALIFE y TIENDAS CUPRUM. 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.----------

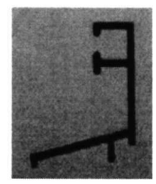
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0262

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 138 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° 1892771 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° 185 de fecha 13 DE SETIEMBRE DE 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892771 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° 1892771 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° 0263

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 132 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° 1892848 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892848 de fecha 19 de Octubre de 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° 132 de fecha 9 de setiembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 4 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 General llamó Autos para Resolver. —-

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, 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 ARDISA y ELECTRICOSLAVIA. 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.----------

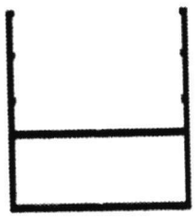
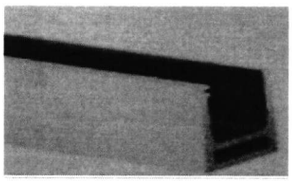
Abg. Claudia Rameia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0263

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 132 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° 1892848 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° 132 de fecha 13 DE SETIEMBRE DE 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892848 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° 1892848 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. Camila 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° 0264

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 186 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892867 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892867 de fecha 19 de Octubre de 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., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 186 de fecha 13 de setiembre 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 General llamó Autos para Resolver. —

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, 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 BAGLINOX Y PIALUMINIO. 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° 0264

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 186 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892867 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° 186 de fecha 13 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892867 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° 1892867 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° 0265

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 755 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERCO RED Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 25638/2014 A NOMBRE DE JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MERCK KGaA** en contra de la Resolución N° 755 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de agosto de 2017 se presenta el representante convencional de **MERCK KGaA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 755 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 03 de octubre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 02 de enero de 2018, el representante convencional de MERCK KGaA expresó agravios; en fecha 26 de julio de 2018 fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 26 de diciembre de 2018.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Con relación a la oposiciones deducidas, al hacer la comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente nos damos cuenta que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios.../.... Haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas "MERCO", clase 35 (solicitada) vs. "MERCK", clase 1,2,3,3,5,7,9,10,11,40 y 42 (registradas), nos damos cuenta de que además de las diferencias fonéticas, existen elementos diferenciadores suficientes entre ellas, ya que la clase en que fue solicitada la marca en cuestión cubre servicios totalmente distintos. Por lo que no es posible causar riesgo de confusión entre las mismas.../... La marca solicitada corresponde a una marca mixta, es decir, tiene un logotipo lo cual le aporta distintividad necesaria para su registro.../... Debido a las clases que prestan las marcas, existen diferencias entre las mismas, lo cual contribuye a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de ellas.../.... Por todo lo expuesto la oposición deducida deviene improcedente.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MERCK KGaA y manifiesta: *"(...) Entre la denominación solicitada en autos y las denominaciones de mi mandante existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que tanto la marca del adverso como las marcas de mi mandante parecen formar parte de una misma "familia de marcas", es decir, que tienen todas el mismo origen y que son todas propiedad del mismo titular (mi mandante).../.... Lo expuesto se debe al hecho de que el vocablo 'MERCK' que no solo constituye la totalidad de la marca insignia de mi mandante sino que además constituye el elemento principal de su nombre comercial (Merck KGaA).../... La marca solicitada parece una marca derivada de la marca MERCK de mi mandante, es decir, una nueva variante de la misma, como lo son justamente sus marcas: MERCK SERONO, MERCK-CODE 2, MERCK-ELEMENT 2.../... De ser concedido el registro de la marca MERCO RED en la Clase 35, misma clase en la que ya se encuentran registradas las marcas de mi mandante, el público consumidor podría ser inducido al engaño..../.... El solicitante se limitó a*

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

Resolución N° 0265

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 755 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERCO RED Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 25638/2014 A NOMBRE DE JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ.----------

realizar las citadas modificaciones que no constituyen elementos diferenciadores suficientes que hagan posible el registro de la marca pedida.../... En conclusión, la marca pedida, no presenta suficientes caracteres distintivos, que la vuelvan novedosa y especial en la clase solicitada.../... Por lo tanto, ruego al Señor Director /dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 755/2017 ".----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"MERCO RED Y ETIQUETA" (solicitada)** y **"MERCK", en las clases 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 40 y 42; MERCK SERONO, MERCK-CODE 2, MERCK-ELEMENT 2, clases 35 (oponente).**------

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

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada MERCK en clase 01 para *"Todos los artículos de la clase,* clase 02: *Todos los artículos de la clase 2, comprendiendo entre ellos pinturas, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, tintes, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores,* clase 03: *Todos los artículos de la clase 03,* clase 05: *Todos los artículos de la clase 05,* clase 07: *Todos los artículos de la clase 7, comprendiendo entre ellos máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión, (excepto aquellos para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas,* clase 09*: Todos los articulos de la clase 9, comprendiendose entre ellos aparatos e instrumentos cientificos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control, de inspección, de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular, aparatos extintoresque no sean manuales, incubadoras de huevos,* clase 10: *Todos* clase 11: *Todos los articulos de la clase 11 comprendiendose entre ellos aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias,* clase 40: *Servicios de tratamiento de materiales.* clase 42: *Servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la **clase 35** comprende: ***"importacion, exportacion, comercializacion, venta y distribución de tabaco, cigarrillo, artículos de fumador."***----------

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

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

Resolución N° 0265

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 755 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERCO RED Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 25638/2014 A NOMBRE DE JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ.----------

clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas MERCO RED y MERCK.----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, de las marcas registradas por la oponente, MERCK SERONO, MERCK-CODE 2, MERCK-ELEMENT 2, clase 35, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, el solicitante pretende cubrir ***importacion, exportacion, comercializacion, venta y distribución de tabaco, cigarrillo, artículos de fumador***, mientras que las marcas del oponente cubre *Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.* De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. ----------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.----------

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, de esta comparación se colige que no se leen de la misma manera, siendo ortográfica y fonéticamente disímiles, además que no representan la misma idea conceptual, quedando así demostrada la diferencia en los planos ortográfico y fonético.----------

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia del oponente que es denominativa. ----------

marca solicitada	marcas registradas
MERCO RED	
mixta	denominativa

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

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° 0265

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 755 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERCO RED Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 25638/2014 A NOMBRE DE JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 755 de fecha 11 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MERCO RED Y ETIQUETA",** clase 35, Expediente **N° 25638/2014,** solicitada a nombre de **JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ.**----------

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° 0266

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1212 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERKO", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 36124/2014, SOLICITADO POR BR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **MERCK KGaA** contra la Resolución N° 1212 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma **MERCK KGaA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1212 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 04 de diciembre de 2018, el representante convencional de MERCK KGaA expresó agravios el apelante. En fecha 07 de agosto de 2019 fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 22 de abril de 2020.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Analizada la oposición "MERKO" (marca solicitada) vs. "MERCK" (marca oponente), registrada en la clase 2, notamos que entre las marcas es posible la coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que la marca solicitante sólo tiene en común las letras iniciales MER, siendo la visión en conjunto como su pronunciación totalmente diferente, por tanto no podrá crear confusión al público interesado o consumidor. En tanto esta Dirección declara improcedente a la oposición planteada.../... Es criterio de esta Dirección no hacer lugar a la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante, MERCK KGaA, en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La marca pedida por la adversa no solo tiene en común con la marca de mi representada a las letras MER, sino también a la letra "K", y por lo tanto, reproduce la casi totalidad de la marca de mi representada.../... La marca MERKO, solicitada por la adversa, vulnera derechos adquiridos por mi mandante y viola las disposiciones establecidas en la Ley de Marcas.../... en virtud de las notorias semejanzas, desde todos los planos, que presenta con su marca MERCK, conforme a lo precedentemente demostrado.../... La solicitud de registro de la marca MERKO pretende amparar la clase 02, misma clase en donde se encuentra registrada la marca MERCK de mi representada..../... La adversa se inspiró en la marca MERCK de mi mandante para la creación de la suya, y de que solicitó la marca MERKO con total mala fe.../... Eligió imitar la marca que alcanzó reconocimiento y prestigio gracias a los esfuerzos de mi mandante, Merck KGaA.../... Por lo tanto, ruego al Señor Director dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1212/2018".*----------

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

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

Resolución N° 0266

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1212 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERKO", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 36124/2014, SOLICITADO POR BR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.----------

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 **"MERCK"** y la solicitud de registro de la marca **"MERKO"**, 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 "MERKO" es casi idéntica a la base de rechazo "MERCK", diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra C por la O. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

MERKO Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
MERCK	(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 02. La marca solicitante, **"MERKO Y ETIQUETA",** solicitada para *"la totalidad de los productos"*; y la marca base de oposición, **"MERCK "** se encuentra registrada *"Todos los articulos de la clase 2, comprendiendose entre ellos pinturas, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, tintes, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores."* ----------

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada MERCK KGaA, como la solicitante BR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA., brindan productos 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.----------

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

Resolución N° 0266

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1212 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERKO", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 36124/2014, SOLICITADO POR BR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.----------

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 MERKO no podrá coexistir con la marca oponente MERCK, 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° 1212 de fecha 22 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MERKO,** clase 02, Acta N° 36124/2014, solicitada a nombre de la firma BR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.----------

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° 0267

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 378 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AERIE", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 48785/2014 A NOMBRE DE RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA. ----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA en contra de la Resolución N° 378 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 378 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 07 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de diciembre de 2019, el representante convencional de RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA expresó agravios; en fecha 21 de agosto de 2020 fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 06 de octubre de 2020.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las marcas AERIE (marca solicitada) vs. AERIE (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada.../... Por lo tanto, estamos frente a 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 esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA y manifiesta: *"(...) La oposición presentada en contra de la solicitud de registro de la marca AERIE.../... Fue deducida en base a la también solicitud de registro de la marca AERIE, depositada por el Señor David Han Hwang en nuestro país bajo el Acta Nº 44738/2014, para la clase 25.../... La marca oponente no constituye aún un registro.../... Sino que se trata de un mero derecho en expectativa .../ ... La solicitud de registro en base a la cual fue promovida esta oposición enfrentó una oposición deducida justamente por mi mandante, en base a los derechos de propiedad que sobre la marca AERIE ya posee mandante.../... En fecha 10 de Noviembre de 2014, mi mandante, RETAIL ROYALTY COMPANY, dedujo oposición en contra de la solicitud de registro de la marca AERIE depositada en nuestro país por el Señor David Han Hwang en la clase 25, Acta Nº 44738/2014, en base a registros concedidos a su nombre en varios países del mundo.../... Los cuales demuestran que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre la marca AERIE, desde el año 2007.../... La solicitud de registro de la marca AERIE, en la clase 25, depositada por el Sr. David Han Hwang fue enviada a los archivos..../... Esta oposición CARECE de marca o solicitud base.../.... RETAIL ROYALTY COMPANY, ha demostrado, con creces, ser la legítima propietaria de la marca*

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° 0267

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 378 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AERIE", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 48785/2014 A NOMBRE DE RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA. ----------

AERIE, en varias clases ..../... La marca AERIE de mi mandante demuestran que es mundialmente conocida y comercializada en distintas partes del mundo.../... Ruego al Señor Director dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 378/2019.----------

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, tras la verificación del sistema informático, se puede constatar que la marca AERIE, Acta N° 1444738, clase 25 solicitada por David Han Hwang, que fuera base de oposición se encuentran en estado de *Archivada*, desde la fecha 13 de enero de 2021.----------

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 "AERIE", solicitada por RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 378 de fecha 30 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"AERIE", clase 25**, Expediente **N° 48785/2014,** solicitada a nombre de **RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA.**----------

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

Abg. Claudia Rameta 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° 0268

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1671 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AERIE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48786/2014 A NOMBRE DE RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA. ----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA en contra de la Resolución N° 1671 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1671 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-

Que, en fecha 21 de febrero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de julio de 2019, el representante convencional de RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA expresó agravios; en fecha 04 de diciembre de 2019 fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 31 de agosto de 2020.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las marcas AERIE (marca solicitada) vs. AERIE (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada.../... Por lo tanto, estamos frente a 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 esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA y manifiesta: *"(...) La oposición presentada en contra de la solicitud de registro de la marca AERIE.../... Fue deducida en base a la también solicitud de registro de la marca AERIE, depositada por el Señor David Han Hwang en nuestro país bajo el Acta Nº 44738/2014, para la clase 25.../... La marca oponente no constituye aún un registro.../... Sino que se trata de un mero derecho en expectativa .../ ... La solicitud de registro en base a la cual fue promovida esta oposición enfrentó una oposición deducida justamente por mi mandante, en base a los derechos de propiedad que sobre la marca AERIE ya posee mandante.../... En fecha 10 de Noviembre de 2014, mi mandante, RETAIL ROYALTY COMPANY, dedujo oposición en contra de la solicitud de registro de la marca AERIE depositada en nuestro país por el Señor David Han Hwang en la clase 25, Acta Nº 44738/2014, en base a registros concedidos a su nombre en varios países del mundo.../... Los cuales demuestran que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre la marca AERIE, desde el año 2007.../... La solicitud de registro de la marca AERIE, en la clasE 35, depositada por el Sr. David Han Hwang fue enviada a los archivos..../... Esta oposición CARECE de marca o solicitud base.../.... RETAIL ROYALTY COMPANY, ha demostrado, con creces, ser la legítima propietaria de la marca*

Abg. Claudia Carmela 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° 0268

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1671 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AERIE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48786/2014 A NOMBRE DE RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA. ----------

AERIE, en varias clases ..../... La marca AERIE de mi mandante demuestran que es mundialmente conocida y comercializada en distintas partes del mundo.../... Ruego al Señor Director dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1671/2019.----------

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, tras la verificación del sistema informático, se puede constatar que la marca AERIE, Acta N° 1444738, clase 25 solicitada por David Han Hwang, que fuera base de oposición se encuentran en estado de *Archivada*, desde la fecha 13 de enero de 2021.----------

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 "AERIE", solicitada por RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1671 de fecha 16 de agosto 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 **"AERIE", clase 35**, Expediente **N° 48786/2014,** solicitada a nombre de **RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA.**----------

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° 0269

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1036 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VULCANO", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 04263/2020 A NOMBRE DE VULCANO S.A.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **VULCANO S.A.** en contra de la Resolución N° 1036 de fecha 08 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de VULCANO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1036 de fecha 08 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 09 de octubre de 2024, el representante convencional de VULCANO S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de octubre 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 las marcas VL-VOLCANO, registrada con el número 364509 en fecha 09 de julio de 2012; VOLCANO, registrada con el número 364514 en fecha 09 de julio de 2012; VOLCANO, registrada con el número 358585 en fecha 28 de diciembre de 2011; VOLCANO, registrada con el número 399645 en fecha 08 de julio de 2014, a favor de SAID IBRAHIM JEBAHI; 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 y manifiesta: *"(...) Conviene señalar que aún cuando las denominaciones estén formadas por la denominación VULCANO/VULKANO, existen numerosos registros en nuestro país que utiliza la denominación sin causar confusión entre los signos.../...Tal es el caso de las marcas VOLCAN, Reg. N° 444.652 y VOLKAN GPSA, Reg. N° 473.235..../... Es menester que la Señora Directora tenga presente el detalle: la marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada../... Lo cual surge aplicable la última parte del artículo 6° de la Ley de 1294/98 el cual reza cuanto sigue: el registro podrá... concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación.../... Asimismo, mi mandante ya tiene registrada la marca VULCANO , Reg. N° 523.391, clase 07.../.. La marca VULCANO solicitada por mi mandante es una marca relacionada con el nombre comercial de su titular VULCANO S.A., razón por la cual le corresponde legítimo derecho de utilizarlo como marca para distinguir sus productos o servicios.../... Por lo precedentemente expuesto a la Señora Directora requiero revoque la Resolución N° 1036/2021"*---------- ----------

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° 364509 de la marca "VL-VOLCANO" venció el 09 de julio de 2022, el Registro N° 364514 de la marca "VOLCANO" venció el 09 de julio de 2022, el

Abg. Claudia 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° 0269

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1036 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VULCANO", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 04263/2020 A NOMBRE DE VULCANO S.A.----------

Registro N° 358585 de la marca "VOLCANO" venció el 28 de diciembre de 2011, el Registro N° 399645 de la marca "VOLCANO" venció el 08 de julio de 2024 todas a nombre de SAID IBRAHIM JEBAHI;. venciendo a su vez el plazo de gracia de todos los registros mencionados, y las mismas no han sido renovadas 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 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 "VULCANO", solicitada por VULCANO S.A..----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1036 de fecha 08 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 **"VULCANO"**, clase 11, Expediente **N° 04263/2020,** solicitada a nombre de **VULCANO 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° 0270

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1037 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VULCANO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04262/2020 A NOMBRE DE VULCANO S.A.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **VULCANO S.A.** en contra de la Resolución N° 1037 de fecha 08 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de VULCANO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1037 de fecha 08 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 09 de octubre de 2024, el representante convencional de VULCANO S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de octubre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) ue, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca VULKANO, registrada con el número 507000 en fecha 13 de agosto de 2020 a favor de Construshopping S.a; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; 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 y manifiesta: *"(...) Conviene señalar que aún cuando las denominaciones estén formadas por la denominación VULCANO/VULKANO, existen numerosos registros en nuestro país que utiliza la denominación sin causar confusión entre los signos.../...Tal es el caso de las marcas VOLCAN, Reg. N° 444.652 y VOLKAN GPSA, Reg. N° 473.235..../... Es menester que la Señora Directora tenga presente el detalle: la marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada../... Lo cual surge aplicable la última parte del artículo 6° de la Ley de 1294/98 el cual reza cuanto sigue: el registro podrá... concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación.../... Asimismo, mi mandante ya tiene registrada la marca VULCANO , Reg. N° 523.391, clase 07.../.. La marca VULCANO solicitada por mi mandante es una marca relacionada con el nombre comercial de su titular VULCANO S.A., razón por la cual le corresponde legítimo derecho de utilizarlo como marca para distinguir sus productos o servicios.../... Por lo precedentemente expuesto a la Señora Directora requiero revoque la Resolución N° 1037/2021"*---------- ----------

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

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. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas

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

Resolución N° 0270

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1037 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VULCANO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04262/2020 A NOMBRE DE VULCANO S.A.----------

VULCANO , clase 35 (solicitada), y VULKANO, clase 35 (base de rechazo) pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. ----------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*[1]. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"VULKANO"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

VULCANO (solicitada), y
VULKANO (base de rechazo)

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, el solicitante han limitado su solicitud a la cobertura de *Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de importación y exportación; asistencia de comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; información y asesoramiento comercial, agrupamiento de piscinas, bombas, hidromasajes, spa, productos para el tratamiento del agua y del jardín para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad, estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos tales como sitios web o programas de televenta.*, mientras que la marca base del rechazo cubre *Importación, Exportación,Venta y Comercialización de:taladros, atornillador,amoladoras, sierra circular, sierra caladora, sierra sable,ingletadora,rotomartillos,pistola de calor,esmeriladora, motosierras, hoyadoras, apisonadores, mezcladoras, vibradores, cargadores de batería, compresores de aire, martillos, serrucho, nivel de mano, lápiz de carpintero, escuadras, mechas,cinta métrica, traza líneas, punzón, cutter, escofinas, papel de lija, lima, cepillo carpintero, engrapadoras, formones, destornilladores, pinzas, alicates, pelacables, busca polos, cortatubos, probador de circuitos, cinta aislante, linterna, cautines(soldador de estaño), borneras, cable acople, cajas de herramientas, calibradores, llaves, caretas de soldar, cepillos de acero, cinceles, corta pernos, dados o tubos milimétricos, gatos hidráulicos, espátulas, mazos, remachadoras, carretillas, fumigadoras, hachas, herramientas forestales, machetes, mangueras, palas, picos, rastrillos, tenazas, tijeras poda, zapapicos, cascos, chalecos, rodilleras, cintas de advertencia, cintas de montaje, cintas de señalización, orejeras, eslingas, fajas, lentes, letreros, clavo, correas, cortador de azulejos, cortador de vidrio, cucharas de albañil, cuchillas, cuchillos, cuerdas, cuña corta hierro, destornilladores, discos de cortes, dobladores, escaleras, escobas metálicas, llanas, lonas, pinceles, rodillos, sargento, tarrajas, tornillos, tuercas.* ----------

Que, aunque las denominaciones sean 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 por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

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

Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° 0270

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1037 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VULCANO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04262/2020 A NOMBRE DE VULCANO S.A.----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 35 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: VOLKAN GPSA, Registro N° 444.652, a nombre de Gpsae.; VOLCAN, Registro N° 444652 a nombre de Sibro Sociedad Anónima Financiera, Inmobiliaria Y Comercial; extremo que demuestra que el vocablo VOLCAN/VOLKAN es de uso común en el rubro, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. ----------

Que, otro hecho relevante para el análisis es que con las marcas registradas en el mismo nomenclador, clase 35, las coberturas son similares a la pretendida por la solicitante, acentuando aún más la posibilidad de que la solicitud de autos prospere. Adicionalmente, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, se ha constatado que la marca solicitada- VULCANO - ya se encuentra registrada bajo el Registro N° 523.391, clase 07. Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, la solicitud de autos ya posee derecho adquirido en la comercialización, la misma pertenece a una misma familia de marcas.----------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "VULCANO", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, VULCANO S.A.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.----------

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. Conforme a lo anteriormente expuesto, 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° 1037 de fecha 08 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 **"VULCANO"**, clase 35, Expediente **N° 04262/2020**, solicitada a nombre de **VULCANO S.A.**----------

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

Ab. 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° 0271

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2279 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INSPIRA CLINICA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 76009/2017, SOLICITADA POR INSPIRA SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INSPIRA SOCIEDAD ANÓNIMA** contra la Resolución N° 2279 de fecha 14 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de INSPIRA SOCIEDAD ANÓNIMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2279 de fecha 14 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 23 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 16 de julio de 2019, el representante convencional de INSPIRA SOCIEDAD ANÓNIMA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La Aquo no detalla cuál de las tres taras de irregistrabilidad corresponden al caso de autos, lo que de por sí, conviene decirlo, constituye una arbitrariedad, pero presumimos que se trata de la tercera.../... Mi parte considera que INSPIRA CLINICA no caracteriza al concreto producto que se pretende proteger con la marca.../... No es un signo genérico, tal como lo afirma erróneamente el Director de Marcas.../... Mi mandante ya tiene registrado la marca INSPIRA: EL SOFTWARE QUE INSPIRA TU INNOVACIÓN, en la clase 42, según Registro N° 485.564.../... Al Señor Director solicito, dicte resolución revocando la Resolución N° 2279/2018."*----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "INSPIRA CLINICA" fue presentada para cubrir productos de la clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Software para Sanatorios y Clínicas."***.----------

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° 0271

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2279 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INSPIRA CLINICA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 76009/2017, SOLICITADA POR INSPIRA SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "INSPIRA CLINICA Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "INSPIRA CLINICA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 09 del nomenclador internacional.----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "INSPIRA CLINICA" es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. "INSPIRA", puede tener múltiples interpretaciones, desde una acción fisiológica hasta una referencia motivacional, este elemento lingüístico no es genérico ni describe directamente los productos ofrecidos, lo que es esencial para que la denominación sea reconocida como marca registrada. La adición de la palabra "CLÍNICA" si bien puede aludir al contexto de la salud, no describe de forma literal ni exclusiva las características técnicas del software. La expresión completa- "INSPIRA CLINICA" - si bien tiene componentes con cierta alusión al ámbito de la salud, no es de uso común o necesario en el comercio para designar software médico.----------

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

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante y tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, se ha constatado que la marca solicitada- INSPIRA: EL SOFTWARE QUE INSPIRA TU INNOVACIÓN- ya se encuentra registrada bajo el N° 485.564, clase 42. El mismo constituye una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra INSPIRA y con la presente solicitud sólo pretende registrar una marca más. ----------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "INSPIRA CLÍNICA", constituye a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, INSPIRA SOCIEDAD ANÓNIMA; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público.----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominación en letras de color verde musgo con una tipografía especial, y el diseño de varios circulos concentricos, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

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° 0271

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2279 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INSPIRA CLINICA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 76009/2017, SOLICITADA POR INSPIRA SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

marca solicitada

Inspira Clínica

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 2279 de fecha 14 de diciembre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"INSPIRA CLINICA Y ETIQUETA"**, clase 09, Acta N° 76009/2017, solicitada a nombre de **INSPIRA SOCIEDAD ANÓNIMA**----------

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° 0272

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2236 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARTIAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 11721/2021 A NOMBRE DE AGROTEC S.A.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROTEC S.A. en contra de la Resolución N° 2236 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de AGROTEC S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2236 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de octubre de 2024, el representante convencional de AGROTEC S.A. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de octubre 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 MARTIAN registrada con el número 408744 en fecha 12 de agosto de 2014 a favor de Laboratorio Lkm S.a.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; 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 AGROTEC S.A. y manifiesta: *"(...) Mi mandante cuenta con los siguientes registros de la marca MARTIAL, Registro N° 535.933, clase 01 y Registro N° 537.600, clase 31.../... Entre la marca solicitada por mi mandante, MARTIAL y la marca MARTIAN, por la cual se rechaza, no existe posibilidad alguna de confusión.../... Analizadas en su conjunto resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusión entre las mismas, debido a las diferencias de orden visual, gráfico, ortográfico y fonético existentes entre las denominaciones en pugna.../... Ambas poseen un significado conceptual propio, distinto el uno del otro, por lo que el público consumidor de manera alguna no podrá confundir una marca con otra o un producto con otro.../... Por lo tanto solicito a la Señora Directora solicito dicte resolución revocando la Resolución N° 2236/2021(...).*----------

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° 352589 de la marca "MARTIAN" a nombre de Laboratorio Lkm S.a. venció el 12 de agosto 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

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

Resolución N° 0272

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2236 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARTIAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 11721/2021 A NOMBRE DE AGROTEC S.A.----------

claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "*(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)*".----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "MARTIAL", solicitada por AGROTEC S.A..----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2236 de fecha 21 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MARTIAL"**, clase 05, Expediente **N° 11721/2021,** solicitada a nombre de AGROTEC 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° 0273

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 318 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "VIRO-GRIP" CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17249/2021, SOLICITADA POR LABORATORIOS VIJOSA, S.A. de C.V.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.** contra la Resolución N° 318 de fecha 07 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 318 de fecha 07 de marzo de 2022, en el expediente de solicitud de registro de la marca **"VIRO-GRIP"**, clase 05.-------

Que, por proveído de fecha 10 de mayo de 2022 se concedió la apelación interpuesta, expresando agravios el apelante en fecha 14 de noviembre de 2024. Esta Dirección llamó Autos para Resolver en fecha 18 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 "VIROGRIP", registrada con el número 415115 en fecha 01 de octubre de 2015 a favor de Laboratorios Almos S.a., Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*----------

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos *"(...) Sin pretensión de ahondar en otras consideraciones, el aspecto que resulta decisivo para la resolución de estos autos es que el registro de la marca VIROGRIP, N° 415.115, utilizada como fundamento para el rechazo de la solicitud de mi mandante, ha sido CANCELADO y se ha tomado nota de su cancelación en la base de datos en fecha 15 de septiembre de 2024.../... Este simple hecho introduce el elemento que desvirtúa la base legal para mantener la denegatoria del registro solicitado por LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.../... Sin más delineaciones, Señora Directora solicito revocar la Resolución N° 318/2022."*----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 318 de fecha 07 de marzo de 2022.----------

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 415.115 de la marca "VIROGRIP", clase 05, se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado a través de la S.D. N° 222 de fecha 30 de mayo de 2024 cuya parte resolutiva dispone: "1) HACER LUGAR, con costas a la presente demanda ordinaria por CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO promovida por la firma LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V., contra LABORATORIOS ALMOS S.A., por los motivos y conforme a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente sentencia y en consecuencia, 2)ORDENAR LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA VIROGRIP, en clase 5, en fecha 30 de octubre de 1985 y sus renovaciones sucesivas a nombre de LABORATORIOS ALMOS S.A., Reg. N° 180.355 del 20/09/1995; Reg. N° 281.360 del 11/08/2005, y Reg. N° 415.115 del 02/10/2015", habiéndo comunicado dicha decisión a esta institución mediante oficio N° 2455644 de fecha 15 de julio de 2024.----------

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° 0273

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 318 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "VIRO-GRIP" CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17249/2021, SOLICITADA POR LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.----------

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, 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 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° 318 de fecha 07 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas, en la solicitud de registro de la marca **"VIRO-GRIP"**, Acta N° 17249/2021, clase 05, presentada por **LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.**----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VIRO-GRIP"**, Acta N° 17249/2021, clase 05, presentada **LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.**----------

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° 0274

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 823 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es más rico!! Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 63282/2023, SOLICITADA POR EMMANUEL LUIS RAMON ALONSO RIVAROLA.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EMMANUEL LUIS RAMON ALONSO RIVAROLA** contra la Resolución N° 823 de fecha 05 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de EMMANUEL LUIS RAMON ALONSO RIVAROLA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 823 de fecha 05 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 12 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 22 de agosto de 2024, el representante convencional de EMMANUEL LUIS RAMON ALONSO RIVAROLA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de agosto de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La marca solicitada CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es más rico!! Y ETIQUETA, per se, analizándola no hace referencia de manera genérica ni descriptiva de los servicios establecidos en la clase 43 del nomenclátor vigente, por el contrario, es un signo evocativo.../... Las palabras evocativas como lo es la solicitada son perfectamente registrables, por tal motivo, teniendo en cuenta este contexto, la propia Dirección Nacional de Propiedad Intelectual ha concedido las sgtes marcas: EL CHANCHITO RICO, clase 43, Registro N° 406.364; CHANCHOPP, clase 43, Registro N° 521.966; CHANCHOBAR, clase 43, Registro N° 536.209.../... Coexistiendo las citadas, por el principio de equidad, la marca solicitada también podrá coexistir con ellas../... Por estas consideraciones, Señora Directora pedimos: dicte resolución, revocando en todas sus partes la Resolución recurrida."*---------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca

Abg. Claudia Fanega 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° 0274

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 823 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es más rico!! Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 63282/2023, SOLICITADA POR EMMANUEL LUIS RAMON ALONSO RIVAROLA.----------

"CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es más rico!!" fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Servicios de bebidas y comidas preparadas".*** --------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es más rico!! Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es más rico!!" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 43 del nomenclador internacional.----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es más rico!!" es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. "CHANCHI", es una expresión informal, sin uso habitual o necesario en el sector gastronómico, este elemento lingüístico no es genérico ni describe directamente los servicios ofrecidos, lo que es esencial para que la denominación sea reconocida como marca registrada. La adición de la palabra "GRILL" si bien es un término genérico o descriptivo (relativo a alimentos cocinados a la parrilla), su combinación con "CHANCHI" forma una expresión compuesta. En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica.----------

Que, desde un enfoque semántico, la expresión completa no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional. La particular combinación de las palabras en cuestión posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado.----------

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

Que, cabe mencionar que la solicitud de autos cuenta con un slogan **"con los dedos es más rico!!"**, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de la marca oponente. Al respecto expresa además Otamendi: *"los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, ya que el empresario cuente con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado".*----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CHANCHOPP,** clase 43, Registro N° 521.966 a nombre de FRANCISCO ENRIQUE LOPEZ; **CHANCHOBAR,** clase 43, Registro N° 536.209 a nombre de BUSA S.R.L; extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento "CHANC", en ese sentido se confirma

Abg. Claudia Pamela Enciso Caterina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0274

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 823 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es más rico!! Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 63282/2023, SOLICITADA POR EMMANUEL LUIS RAMON ALONSO RIVAROLA.----------

que la denominación tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular así como tampoco contra el público consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros registros con el mismo elemento dentro de la misma clase, se concluye que la solicitud podrá coexistir de manera pacífica con las marcas ya registradas.----------

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta.--

marca solicitada



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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 823 de fecha 05 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es más rico!! Y ETIQUETA"**, clase 43, Acta N° 63282/2023, solicitada a nombre de **EMMANUEL LUIS RAMON ALONSO RIVAROLA.**--------

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° 0275

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 865 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNDY Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 13452/2013, A NOMBRE DE SUGAR SHOES LTDA.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Sugar Shoes Ltda.** en contra de la Resolución Nº 865 de fecha 22 de julio de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2015, se presenta el representante convencional de **Sugar Shoes Ltda.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 865 de fecha 22 de julio de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 10 de diciembre de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 28 de julio de 2017, el representante convencional de **Sugar Shoes Ltda.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de agosto de 2017.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "MUNDY y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MUNDY SPORT", registrada con el número 290934 en fecha 21 de Julio de 2006 a favor de JUANA OLGA CHAMORRO DE BORJA, 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, sobre el particular, al Señor Director, informamos que la marca "MUNDY SPORT" Clase 25, registrada con el No. 290.934 ha vencido en fecha 21 de julio de 2016, y sin que su propietario haya realizado los trámites tendientes a su renovación, hecho que torna aplicable la regla del artículo 53 inciso b) de la ley 1294/98 (...)".*----------

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. 290934 de la marca "MUNDY SPORT", Clase 25 a nombre de Juana Olga Chamorro De Borja, venció el 21 de julio de 2016, 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 Pamela Cristaldo

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0275

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 865 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNDY Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 13452/2013, A NOMBRE DE SUGAR SHOES 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 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 Nº 865 de fecha 22 de julio de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MUNDY Y ETIQUETA"**, clase 25, Expediente **N° 13452/2013,** solicitada a nombre de **SUGAR SHOES 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° 0276

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1825 DE 02 NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIPPO CLUB", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 78159/2020, A NOMBRE DE MODERNA CONFECCIONES S.A.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Moderna Confecciones S.A** en contra de la Resolución Nº 1825 de 02 noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de noviembre de 2021, se presenta el representante convencional de **Moderna Confecciones S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1825 de 02 noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 25 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 17 de diciembre de 2021, el representante convencional de **Moderna Confecciones S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de diciembre de 2021.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "HIPPO CLUB" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2013-1334165 Denominación HIPPO Clase 25 Registro 405924 Titular Ji Sun Kim Lim (PY), Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Por otro lado, se puede observar igualmente la marca solicitada es denominativa y la registrada cuenta con un logotipo, el cual es muy distintivo y no contiene la palabra "Club" Se da entonces que, cotejando ambas marcas en su dimensión visual, auditiva e ideológica, no da lugar a posibilidad alguna de confusión por parte del público consumidor relevante, hecho que reafirma la inexistencia de riesgo de confusión alguna entre ambas marcas, propiciando la coexistencia pacífica de las mismas en el mercado, sobre tod por la existencia de la denominación adicional (club)(...)".*----------

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. 405924 de la marca "HIPPO", Clase 25 a nombre de Ji Sun Kim Lim, venció el 31 de octubre de 2014,

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

Resolución Nº 0276

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1825 DE 02 NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIPPO CLUB", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 78159/2020, A NOMBRE DE MODERNA CONFECCIONES S.A.----------

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 Nº 1825 de 02 noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HIPPO CLUB"**, clase 25, Expediente **N° 78159/2020,** solicitada a nombre de **MODERNA CONFECCIONES 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° 0277

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.011 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAY TODO TÍO! Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 77630/2016, A NOMBRE DE SEBASTIAN MANUEL QUESADA VAZQUEZ.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Sebastian Manuel Quesada Vazquez** en contra de la Resolución N° 1.011 de fecha 06 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **Sebastian Manuel Quesada Vazquez.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.011 de fecha 06 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 03 de diciembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de diciembre de 2018, el representante convencional de **Sebastian Manuel Quesada Vazquez.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de enero 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 "AS+ ASUNCION POSITIVO", registrada con el número 388698 en fecha 14 de Noviembre de 2013 a favor de JORGE ANDRES CORREA PRIETO Y OSCAR FERNANDO GALEANO AVALOS, Comentario: Que ambas etiquetas 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, primeramente, con relación a la conformación gramatical de las marcas podemos notar que las mismas en absoluto son parecidas entre sí, ya que el antecedente se conforma de la siguiente manera, AS+ ASUNCION POSITIVO; mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como "HAY TODO TIO! Y ETIQUETA". Es así, que a simple vista se observa la diferenciación en cuanto a la conformación de las marcas en estudio ya que las mismas NO SON IDÉNTICAS, por lo que bajo ningún aspecto las mismas son confundibles entre sí.../...Que, en lo que respecta al plano visual, si bien las marcas en pugna se constituyen en marcas mixtas, ambas cuentan con una etiqueta propia, original y alusiva con la cual logran distinguirse dentro del mercado consumidor, recalcando el hecho de que las etiquetas en cuestión cuentan con numerosos elementos distintivos que la conforman (...)".*----------

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

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

Resolución N° 0277

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.011 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAY TODO TÍO! Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 77630/2016, A NOMBRE DE SEBASTIAN MANUEL QUESADA VAZQUEZ.----------

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. 388698 de la marca "AS+ ASUNCION POSITIVO", Clase 35 a nombre de Jorge Andres Correa Prieto Y Oscar Fernando Galeano Avalos, venció el 14 de noviembre 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.----------

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

Que, por tanto, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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, 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, esta Dirección General, 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".----------

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "(...)*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)*" El mismo autor expresa igualmente: *"(...)Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características..../... Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva .../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (...)".*----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"HAY TODO TÍO! 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. ----------

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° 0277

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.011 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAY TODO TÍO! Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 77630/2016, A NOMBRE DE SEBASTIAN MANUEL QUESADA VAZQUEZ.----------

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicios de importación, exportación, comercialización, compra y venta de productos de consumo, comprendido en la clase 35. Se reivindica el carácter cromático de la etiqueta."* De acuerdo con lo anterior, vemos que la denominación solicitada **"HAY TODO TÍO!"** está compuesta por la combinación de tres vocablos, que en su conjunto hacen referencia a una expresión coloquial de nuestro país[2], utilizada comúnmente en el habla popular para indicar que una persona o establecimiento comercial **"tiene de todo".** Esta expresión carece de distintividad inherente, ya que describe directamente una característica del negocio, es decir, impide que el público consumidor la identifique como un signo distintivo de origen empresarial. Por tanto, se concluye que la marca solicitada constituye una descripción directa de los servicios solicitados, cumpliéndose así los requisitos doctrinarios para calificar la solicitud como una marca estrictamente descriptiva, incursa en las prohibiciones contempladas en la normativa aplicable, específicamente en el inciso e) del Artículo 2, por lo que no sería posible considerarla como una marca evocativa o sugestiva.----------

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "*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.*"[3]. El subrayado es nuestro. ----------

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada, 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*".----------

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto social y cultural como **"HAY TODO TÍO!"** podría resultar en una apropiación indebida de un término que pertenece al dominio público y cultural, el cual no debe ser privatizado sin una justificación adecuada en cuanto a distintividad o creatividad en su uso. 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 la denominación pretendida por la parte solicitante ya goza de un reconocimiento nacional significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les

[2] https://paraguayologia.com/mas-de-60-modismos-paraguayos-nuevos-y-no-tanto-usados-actualmente/#google_vignette
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

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

Resolución N° 0277

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.011 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAY TODO TÍO! Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 77630/2016, A NOMBRE DE SEBASTIAN MANUEL QUESADA VAZQUEZ.----------

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, 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 y el Art. 6 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 **CONFIRMA** la Resolución N° 1.011 de fecha 06 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"HAY TODO TÍO! Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 77630/2016,** solicitada a nombre de **SEBASTIAN MANUEL QUESADA VÁZQUEZ.** ----------

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° 0278

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.008 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIDAA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 60524/2019, SOLICITADO POR VIDAA (NETHERLANDS) INTERNATIONAL HOLDING B.V.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **VIDAA (Netherlands) International Holding B.V.,** contra la Resolución Nº 1.008 de fecha 29 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de **VIDAA (Netherlands) International Holding B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.008 de fecha 29 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 09 de marzo de 2021, el representante convencional de **VIDAA (Netherlands) International Holding B.V.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de abril de 2021. ----------

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 "VIDA", registrada con el número 460531 en fecha 1 de Junio de 2018 a favor de HARRIS CORPORATION., 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 la apelante y manifiesta: *"(...) Que en primer lugar, se debe tener en cuenta la denominación de ambas marcas, donde a prima facie s e puede observar las diferencias que existen entre ambas, la solicitud de mi comitente se denomina VIDAA, que consta de cinco letras estilizadas, la letra "A" de la denominación de mi comitente, está especialmente diseñada como la letra "V" pero invertida, las dos letras "A" están diseñadas como ojos de risa caricaturescos, el diseño de la marca en su conjunto trae un impacto visual, pues ostenta etiqueta propia. Además de tratarse una denominación de fantasía pensada exclusivamente por mi representada. Sin embargo, la marca antecedente se denomina "VIDA", cuyo significado lo podemos apreciar en el diccionario, es decir, es una palabra de uso común que posee significado propio. La marca base del rechazo está compuesta de cuatro letras y exclusivamente denominativa. Por lo cual se puede deducir que las denominaciones en pugna, son conceptualmente diferentes.../...Que, HISENSE GROUP es una multinacional china fabricante de electrodomésticos y productos electrónicos con sede en Qingdao, provincia de Shandong, China. Es una empresa de propiedad estatal con subsidiarias que cotizan en bolsa.../...Hisense lanzo oficialmente el nuevo e innovador televisor VIDAA. Esta nueva generación de televisores inteligentes desarrollados y producidos por Hisense Group utiliza 38 tecnologías innovadoras (...)"*----------

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

Resolución N° 0278

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.008 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIDAA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 60524/2019, SOLICITADO POR VIDAA (NETHERLANDS) INTERNATIONAL HOLDING B.V.----------

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca en trámite de registro **"VIDAA Y ETIQUETA"** pretende obtener la cobertura para productos de la clase 09, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Aplicaciones descargables de software informático; Software informático, grabado; computadoras Tablet; Computadoras portátiles; Programas informáticos, descargables; Videoteléfonos; Teléfonos móviles; Teléfonos Celulares; Aparatos de intercomunicación; Teléfonos inteligentes; Aparatos de televisión; Reproductores de medios portátiles; Receptores de audio y vídeo; Decodificadores; Aparatos de control remoto, comprendidos en la clase 09 (NUEVE)....."*. En cambio, la marca base de rechazo **"VIDA"** tiene registrada en la misma clase la siguiente cobertura: *"Centros de gerenciamiento de redes y sistemas de comunicaciones de voz por radio y datos, comprendiendo algunos o todos los siguientes: radios móviles y portables y controladores de estación base electrónica, controladores de comunicación electrónica, y controladores de red electrónicas, y entradas para redes de radio comprendiendo computadoras, interruptores de computadoras y software de computadora en el área de comunicaciones de voz y datos comprendidos en la clase 9 (NUEVE) del Decreto Nº 8562 del año 2012."* Del análisis se observa, una clara diferenciación entre los bienes que ampara cada una de las marcas, distinción que no solo radica en la naturaleza y finalidad de sus bienes, sino también en los canales de distribución, el perfil del consumidor y el contexto de uso. ----------

Que, mientras **"VIDAA Y ETIQUETA"**[1] se encuentra orientada al consumo masivo de dispositivos electrónicos (televisores, móviles, entre otros) de uso cotidiano que tienen un carácter eminentemente recreativo, doméstico o personal. En contraposición, la marca antecedente **"VIDA"**[2] registrada por **L3Harris Technologies, Inc.**, se halla asociada a sistemas y equipos especializados en comunicaciones profesionales de voz y datos, con un enfoque claramente institucional o técnico, productos de naturaleza técnica avanzada, cuya adquisición y utilización están restringidas a operadores especializados, organismos estatales, fuerzas de seguridad o grandes corporaciones con requerimientos técnicos específicos. ----------

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. En el caso que nos ocupa, la diferenciación entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que responde a una segmentación clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el consumidor incurra en confusión respecto al origen empresarial de los productos. Esta circunstancia

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

[1] https://www.vidaa.com/
[2] https://www.l3harris.com/all-capabilities/vida-integrated-network-solutions-product-line

refuerza la viabilidad de una coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares.----------

Que, 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 la marca registrada posee una etiqueta que consiste en la palabra "VIDAA" en letras con tipografía redondeada estilizada y las letras finales "AA" sin la barra horizontal central tradicional que suele cruzar la "A" en la tipografía convencional, creando un efecto gráfico, todo esto dentro de un fondo blanco. La marca antecedente, en cambio, consiste en una marca denominativa.----------

marca solicitada	marca base rechazo
VIDAA	DENOMINATIVA

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

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"VIDAA"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **VIDAA (Netherlands) International Holding B.V.**. En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

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

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° 0278

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.008 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIDAA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 60524/2019, SOLICITADO POR VIDAA (NETHERLANDS) INTERNATIONAL HOLDING B.V.----------

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 N° 1.008 de fecha 29 de julio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VIDAA Y ETIQUETA"**, clase 09, Expediente **N° 60524/2019**, solicitada a nombre de **VIDAA (Netherlands) International Holding B.V.**----------

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° 0279

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KEN", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 800748. ----------

Asunción, 26 MAY 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 4 de noviembre 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 **"KEN", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 800748**, solicitada a nombre de **Shanghai Ken Tools Co. Ltd.** 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 **KEN", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 800748**, solicitada a nombre de **Shanghai Ken Tools Co. Ltd.** ----------

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° 0280

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 714 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00741/2023, SOLICITADA POR GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. ----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)** contra la Resolución N° 714 de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 714 de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, el representante convencional de **PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)** expresó agravios; y en fecha 19 de diciembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 30 de diciembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, consta de un diseño diferente, si bien constan de un color característico (púrpura), se pueden constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la ley de Marcas.../... podemos apreciar que no existe identidad en la denominación y en la etiqueta, la solicitante demostró originalidad y novedad a la marca requerida, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Que, cabe mencionar que basar una oposición únicamente en los colores de una etiqueta podría ser considerado como una forma de discriminación arbitraria o una práctica anticompetitiv, dependiendo del contexto específico.../... no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho (...) ".* -------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) la marca solicitada incurre en la causal de prohibición del Artículo 2, inciso d), de la Ley de Marcas Nº 1294/98, que prohíbe el registro como marca de signos que consistan en colores aislados, dado que consiste básicamente en una etiqueta de color púrpura (lila) con apenas unos pequeños elementos que no le otorgan originalidad ni distintividad alguna, demostrando la intención de monopolizar los envases de color lila.../...Que, mi parte se agravia contra lo expuesto por la a-quo, en primer lugar, porque desatiende completamente el fundamento de nuestra oposición, tergiversando los alegatos de hecho y de derecho sobe los cuales se instaura la pretensión de mi representada.../... la oposición no fue presentada en base a similitudes con la solicitud de registro previa de la marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN HOT Y ETIQUETA", clase 30, ni se alegó riesgo de confusión o asociación con dicha u otras marcas de mi mandante, sino que tan solo se ha citado dicha solicitud, así como varios otros registros de la marca DORITOS y sus variantes, para demostrar la legitimación activa y el interés de mi mandante que opera en el mismo rubro de snacks, sindo un competidor que se vería perjudicado por el registro de la solicitud pretendida por la adversa, que intenta registrar un envase cuya característica predominante es el uso del color púrpura o lila, carente de otros elementos distintivos suficientes, intentando así generar un monopolio indebido sibre los envases de dicho color.../...NO SE HA*

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° 0280

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 714 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00741/2023, SOLICITADA POR GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. ----------

PRESENTADO CON UNA "NO REIVINDICACIÓN" DE DERECHOS EXCLUSIVOS SOBRE EL COLOR LILA DEL ENVASE", está prohibida.../...La mera adición de la expresión "FUEGO" en la marca solicitada o de los pequeños dibujos en amarillo no son capaces de dotar a la marca pretendida de la mínima apariencia de originalidad (...)".----------

Que, el solicitante contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) mi mandante no pretende generar un monopolio indebido sobre los envases de color lila (morado), sino que pretende proteger una combinación cierta de colores y elementos, conjunto sobre el cual ya posee derechos de propiedad.../... mi mandante pretende registrar en nuestro país un paquete sobre el que ya posee derechos adquiridos, pues la misma ya cuenta co registros extranjeros tanto de la marca FUEGO y sus variantes como TAKIS FUEGO y otras como la etiqueta que consiste en el empaque de color lila (morado) conjuntamente con otros elementos.../...De la existencia de los registros extranjeros se desprende como consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal marca y en la clase 30, clase pedida, además de tenerla en otra clase estrechamente relacionada a ella, es decir mi mandante no ha intentado monopolizar un color ni adquirir el registro de un signo irregistrable a la hora de depositar el registro de autos sino ejercer un derecho que ya posee, el derecho de propiedad y con la presente solicitud solo pretende registrar la marca y la etiqueta que ya le pertenecen.../... Por ende, de denegarse el registro de la marca FUEGO Y ETIQUETA en nuestro país se estarían desconociendo los derecho saquiridos por mi mandante sobre dicha denominación y etiqueta, en la misma clase pedida, en virtud de sus registros extranjeros.../...Es más, la etiqueta que acompaña a la solicitud de registro de autos (imagen), comparte elementos distintivos con las etiquetas que acompañan a las marcas TAKIS FUEGO Y ETIQUETA imagen y TAKIS FUEGO Y ETIQUETA imagen, ya registradas en nuestro país bajo los Nº 468264 y 577775/2004, respectivamente, pues todas consisten en etiquetas que contienen empaques de color morado (lila) con una espiral de fuego, de color amarillo, en su parte superior y un trazo inclinado del mismo color, en la parte media, dentro del cual está escrita la palabra FUEGO, conjuntamente con otros elementos. (...)".* -------

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

Que, en primer lugar, el apelante se agravia argumentando que la etiqueta de la marca solicitada incurre en la prohibición establecida en el artículo 2º, inciso d), de la Ley de Marcas Nº 1294/98, por consistir en un color aislado, púrpura (lila) carente de distintividad, con mínimos elementos accesorios, presuntamente insuficientes para dotarla de originalidad, alegando que dicha solicitud configuraría un intento de monopolizar indebidamente los envases de dicho color. Es así que, al analizar detenidamente la etiqueta de la marca solicitante, se observa que la misma se compone del diseño de un envoltorio de color púrpura (lila) que en la parte superior presenta un espiral amarillo con efectos de llamas a su alrededor, más abajo, se ubica la palabra "FUEGO", escrita en mayúsculas de color púrpura y contenida dentro de una franja inclinada que emula un trazo de pintura, de color amarillo intenso : ----------

marca solicitante



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

Resolución N° 0280

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 714 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00741/2023, SOLICITADA POR GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. ----------

Que, claramente, la pretensión de registro de la marca **"FUEGO Y ETIQUETA"** no recae en un color en abstracto, sino en una presentación distintiva y reconocible del producto que ha sido objeto de uso efectivo y protección. Así, la argumentación del apelante resulta insuficiente para demostrar que el signo solicitado carece de distintividad o que infringe normas prohibitivas, ya que no se configura el uso exclusivo de un color aislado, sino de una composición compleja y distintiva.----------

Que, si bien el apelante sostiene que la oposición no se fundamentó en similitudes con la solicitud de registro en trámite, ni se invocó riesgo de confusión o asociación con dicha marca ni con otras marcas de su representada, lo cierto es que en el mismo escrito expresa que su interés en oponerse radica en su condición de competidor del solicitante. Alega que se vería perjudicado por el otorgamiento del registro, en tanto este busca proteger un envase cuya característica predominante es el uso del color púrpura (lila), lo que implicaría, en su opinión, un intento de monopolizar dicho color en envases de esa categoría de productos.----------

Que, esta afirmación revela una comparación implícita entre la marca del oponente y la marca del solicitante, pues se sostiene que permitir el registro de un signo compuesto esencialmente por un color que identifica a una clase de productos resulta perjudicial no solo para el apelante, sino para la libre competencia en general. En consecuencia, se evidencia una contradicción en sus argumentos, ya que, aunque niega basarse en similitudes marcarias o riesgo de confusión, plantea que el uso exclusivo del color lila afectaría a toda la industria, lo que supone una relación directa entre su propia marca y la solicitud de registro.----------

Que, en este orden de ideas, corresponde realizar un análisis comparativo entre las marcas en pugna en sus diferentes planos, el cual permite advertir diferencias sustanciales tanto en su estructura denominativa como en su presentación visual. Desde el punto fonético y ortográfico, no se observan similitudes significativas que pudieran inducir a confusión entre los signos enfrentados. La marca solicitada **"FUEGO Y ETIQUETA"**está compuesta por un único vocablo, mientras que la marca oponente **"DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA"** incorpora cuatro vocablos. Esta diferencia estructural tiene un impacto directo en la percepción auditiva, ya que ambas expresiones producen impresiones sonoras distintas, sin coincidencias fonéticas relevantes que puedan inducir al error o asociación indebida por parte del consumidor .----------

FUEGO Y ETIQUETA (solicitada), y
DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA (oponente)

Que, del mismo modo, al efectuar el cotejo visual entre ambas etiquetas, se constata que no existe similitud alguna en la disposición de los elementos, ni en las tipografías, ni en las combinaciones de colores utilizadas. Cada diseño presenta una identidad gráfica propia, sin correspondencias relevantes que puedan dar lugar a una asociación indebida por parte del consumidor. Por tanto, puede afirmarse con claridad que ambas presentaciones son plenamente diferenciables en el mercado, tanto en lo visual como en lo conceptual.----------

marca oponente



marca solicitada



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

Que, si bien ambas marcas recurren a ciertos elementos visuales similares, como colores intensos, imágenes de fuego o efectos gráficos dinámicos, tales recursos son de uso común en la categoría de snacks picantes, particularmente en la **clase 30**. El uso del color morado (lila), al igual que del rojo, naranja o amarillo, así como referencias gráficas al fuego, llamas o explosiones, responde a convenciones propias del diseño de este tipo de productos, dirigidos especialmente a un público juvenil. Estos elementos no cumplen una función distintiva en sentido marcario, sino más bien una función descriptiva y sensorial, orientada a comunicar visualmente una característica esencial del producto: su intensidad de sabor y su perfil picante.----------

Que, en tal contexto, el empleo de dichos recursos visuales no puede considerarse patrimonio exclusivo de una marca en particular, sino que constituye una práctica extendida y legítima dentro del rubro. Su utilización concurrente por distintas marcas no supone infracción marcaria ni apropiación indebida, sino una manifestación del lenguaje visual compartido por el segmento. Por ende, la presencia de elementos similares en ambas etiquetas no genera riesgo de confusión, sino que obedece a patrones comunes en la industria. En consecuencia, no resulta procedente pretender la exclusividad sobre elementos genéricos o de uso común dentro de la categoría de productos, máxime cuando no existen coincidencias relevantes en los signos distintivos, ni en su estructura denominativa, fonética o visual. Lo anterior permite concluir que existe una clara diferenciación entre las marcas en pugna, que permite su coexistencia pacífica en el mercado sin perjuicio para los consumidores ni para la libre competencia.---------

Que, además, los elementos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también 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*". En consecuencia, el uso del color morado (lila), responde a una práctica extendida en el sector, y su reivindicación exclusiva no resulta compatible con el marco normativo vigente ni con los principios de libre competencia y coexistencia marcaria. ----------

Que, adicionalmente, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa, quien en su libro "Tratado sobre derecho de Marcas" explica respecto a las marcas mixtas cuanto sigue: *"... a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, (...) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma. Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. La primacía del elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalandolos por su denominación*[1]*...".*-----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.** (solicitante), ya cuenta con varios registros concedidos en la **misma clase 30**, bajo denominaciones y etiquetas similares, donde se encuentra coexistiendo también con la oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente,

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

[1] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255

Resolución N° 0280

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 714 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00741/2023, SOLICITADA POR GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. ----------

pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

Marca	Clase	Registro N°	Imagen
"FUEGO" -	30 -	599463	(denominativa)
"TAKIS FUEGO" -	30 -	468264	
"TAKIS FUEGO" -	30 -	577775	

Que, en conclusión, las marcas en pugna, constituyen dos signos distintivos consolidados en el sector de snacks, con una reconocida trayectoria en el mercado nacional e internacional. Si bien ambas comparten ciertos elementos conceptuales relacionados con la categoría de productos a la que pertenecen, han construido identidades marcarias claramente diferenciadas, tanto en términos gráficos como fonéticos y comerciales. Esta diferenciación, sumada al posicionamiento específico que cada marca ha alcanzado frente a su respectivo público objetivo, permite concluir que existe una coexistencia pacífica en el mercado, sin que se advierta riesgo real o potencial de confusión directa o indirecta entre los consumidores. En consecuencia, no se configura afectación a los derechos previamente adquiridos ni se compromete el normal desenvolvimiento de la libre competencia.----------

Que, en base a las consideraciones expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad, es criterio de esta Dirección General que **"FUEGO Y ETIQUETA"** es un signo con características propias; 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. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 714 de fecha 12 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FUEGO Y ETIQUETA"**, clase **30**, Acta N° **00741/2023**, 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 la Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0281

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 31749/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LAS FILIPINAS S.A.** en contra de la Resolución Nº 824 de fecha 24 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **LAS FILIPINAS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 824 de fecha 24 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 03 de febrero de 2023, el representante convencional de **LAS FILIPINAS S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de enero 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: "Art. 2 Inc. b) ... los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, la inserción de la denominación "LAMBARE", COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONJUNTO, NO UNICO, proviende de la finalidad de signara al Centro Medico en la localidad de Lambaré, NO ES LA PARTE ESCENCIAL O PRNCIPAL DE LA MARCA. QUE la utilización de una localidad en la denominación de una marca es de uso masivo, natural y de uso común en los registros de marcas, lo cual da al usuario o potencial consumidor la facilidad de la ubicación del sitio. Asi tenemos, la utilización en las marcas hartas conocidas, sean de localidades, Ciudades, Municipios, Barrios, etc. Entre ellos podemos citar: "Shopping Villa Morra"; "Asunción Súper Centro"; "Asunción Tenis Club"; "Supermercado Lambaré"; "Vidriería Lambaré"; e incluso la marca "LAMBARE", concedida para la clase 29. En tal sentido, la designación de "LAMBARE" es ampliamente usada la marca cuyo registro se solicita "CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE" es evidentemente una marca compuesta por un conjunto de palabras sumadas a la preposición "de"(...).*-----

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

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, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 2, Inc. b) de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas..."*. 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, efectivamente, entre los vocablos de la denominación en trámite de registro **"CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE"**, resalta el término *"LAMBARÉ"*, el cual corresponde a un topónimo de uso común que designa a una de las ciudades más pobladas del país, ubicada dentro del área metropolitana[1]. Claramente este elemento geográfico, por su naturaleza, no aporta carácter distintivo a la marca, ya que únicamente sugiere el lugar de origen o la ubicación donde se prestan los servicios, limitando así su capacidad para funcionar como signo distintivo e identificador único de servicios médicos o de salud. Por otro lado, los vocablos restantes, hacen referencia a un establecimiento de salud que ofrece atención en diversas áreas médicas. Es así que, por sí misma la expresión *"CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS"* o en combinación con el topónimo mencionado, tampoco confiere distintividad al signo solicitado, ya que describe de forma directa la naturaleza y finalidad de los servicios que se pretende identificar. En consecuencia, y contrariamente a lo sostenido por el apelante, la denominación solicitada carece no solo de originalidad y novedad, sino también de cualquier rasgo evocativo o sugestivo que le permita diferenciarse de otros signos existentes en el mercado, especialmente en el ámbito de los servicios de salud. Se trata, en definitiva, de una expresión meramente descriptiva y de uso común que no cumple con los requisitos legales para ser registrada como marca distintiva.----------

Que, de acuerdo al análisis precedente, y considerando que la titular pretende la siguiente cobertura de servicios para la clase 44 del nomenclador internacional: *"Servicios de consulta médica y estudios auxiliares de diagnóstico, en la primer etapa, en segunda etapa servicios sanatoriales, comprendidos en la clase 44 (CUARENTA Y CUATRO)."* Esta Dirección General estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la solicitud igualmente se opone igualmente a lo previsto en el inc. e) del Artículo 2º de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"(...) 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 (...)"*. Por consiguiente, si ésta Dirección General autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que califique a sus servicios, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad son factores determinantes, como lo es el ámbito de la salud. ----------

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

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Lambar%C3%A9_(Paraguay)

Resolución N° 0281

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 31749/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.----------

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.*"[2]. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa también: "*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 dependencia administrativa arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada por la Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en las prohibiciones legales establecidas en los inc. b) y e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. ----------

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución Nº 824 de fecha 24 de mayo del 2022, dictada por la Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca **"CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE"**, Clase 44, solicitada a nombre de **LAS FILIPINAS S.A.**----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE"**, Clase 44, Expediente **N° 31749/2021**, solicitada a nombre de **LAS FILIPINAS S.A.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE.**----------

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 – Pag. 76.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0282

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 911 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35630/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.----------

Asunción, 26 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LAS FILIPINAS S.A.** en contra de la Resolución Nº 911 de fecha 10 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **LAS FILIPINAS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 911 de fecha 10 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de enero 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 **LAS FILIPINAS S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de septiembre 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: "Art. 2 Inc. b) ... los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) se constituye en una DENOMINACIÓN COMPUESTA, conformada por un conjunto de términos, que deben ser analizados en su conjunto propiamente, y no de manera aislada. De esta manera la inserción del término `LAMBARE`como parte integrante de la denominación Que, la inserción de la denominación, justamente integra al conjunto de la marca pretendida, sin ser el único término que la conforme y ello se da la finalidad neta de asignar a un Centro Médico en la localidad de Lambaré, sin que por ello se convierta en la parte esencial o principal de la marca en estudio.../... Que, cabe resaltar en ese sentido que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual ha concedido registros de marcas, bastante conocidas, con denominaciones que contienen el termino "LAMBARE", así como otros términos que hacen referencia a localidades, ciudades, barrios, municipios, etc., con lo que se demuestra que el uso de los mismos es de práctica común y masiva, por lo cual mi comitente no puede verse restringido en su derecho de que su marca "CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA", sea concedida(...).*----------

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

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

Resolución N° 0282

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 911 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35630/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.----------

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

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 2, Inc. b) de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas..."*. 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, efectivamente, entre los vocablos de la denominación en trámite de registro **"CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE"**, resalta el término *"LAMBARÉ"*, el cual corresponde a un topónimo de uso común que designa a una de las ciudades más pobladas del país, ubicada dentro del área metropolitana[1]. Claramente este elemento geográfico, por su naturaleza, no aporta carácter distintivo a la marca, ya que únicamente sugiere el lugar de origen o la ubicación donde se prestan los servicios, limitando así su capacidad para funcionar como signo distintivo e identificador único de servicios médicos o de salud. Por otro lado, los vocablos restantes, hacen referencia a un establecimiento de salud que ofrece atención en diversas áreas médicas. Es así que, por sí misma la expresión *"CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS"* o en combinación con el topónimo mencionado, tampoco confiere distintividad al signo solicitado, ya que describe de forma directa la naturaleza y finalidad de los servicios que se pretende identificar. En consecuencia, y contrariamente a lo sostenido por el apelante, la denominación solicitada carece no solo de originalidad y novedad, sino también de cualquier rasgo evocativo o sugestivo que le permita diferenciarse de otros signos existentes en el mercado, especialmente en el ámbito de los servicios de salud. Se trata, en definitiva, de una expresión meramente descriptiva y de uso común que no cumple con los requisitos legales para ser registrada como marca distintiva.----------

Que, de acuerdo al análisis precedente, y considerando que la titular pretende la siguiente cobertura de servicios para la clase 44 del nomenclador internacional: *"Servicios de consulta medica y estudios auxiliares de diagnostico, en la primer etapa, en segunda etapa servicios sanatoriales, comprendidos en la clase 44 (CUARENTA Y CUATRO)."* Esta Dirección General estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la solicitud igualmente se opone igualmente a lo previsto en el inc. e) del Artículo 2º de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"(...) 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 (...)"*. Por consiguiente, si ésta Dirección General autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que califique a sus servicios,

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Lambar%C3%A9_(Paraguay)

Abg. Claudia Pamela Cris
Directora General
Dirección General de Propie
Dirección Nacional de Propie

Resolución N° 0282

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 911 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35630/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.----------

acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad son factores determinantes, como lo es el ámbito de la salud. ----------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud en cuestión corresponde a una marca mixta, compuesta por elementos denominativos y gráficos. En el presente caso, la presentación visual del signo incluye una etiqueta que incorpora de manera literal la denominación *"CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LAMBARÉ"*, utilizando una tipografía simple sobre un fondo azul petróleo. Sin embargo, dicho diseño carece de elementos distintivos que permitan diferenciarlo de otras marcas similares en el mismo sector, este elemento no aporta novedad ni distintividad al conjunto marcario:----------



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."*[2]. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa también: *"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 dependencia administrativa arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada por la Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en las prohibiciones legales establecidas en los inc. b) y e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. ----------

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

[2] "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° 0282

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 911 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35630/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.----------

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución Nº 911 de fecha 10 de junio del 2022, dictada por la Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca **"CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA",** Clase 44, solicitada a nombre de **LAS FILIPINAS S.A.----------**

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA",** Clase 44, Expediente **N° 35630/2021,** solicitada a nombre de **LAS FILIPINAS S.A.----------**

Art. 3° **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° 0283

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 226 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 22113440 A NOMBRE DE JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE.----------

Asunción, 27 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **ELIAS JAVIER CASCO,** bajo patrocinio de la Abg. y Agente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, **ANA CAROLINA PAIVA,** en contra de la Resolución N° 226 de fecha 21 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo de 2024 se presenta **ELIAS JAVIER CASCO,** bajo patrocinio de la Abg. y Agente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, **ANA CAROLINA PAIVA,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 226 de fecha 21 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 30 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 12 de julio de 2024, **ELIAS JAVIER CASCO**, por derecho propio y bajo patrocinio de la Abg. y Agente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, **ANA CAROLINA PAIVA**, expresó agravios; y en fecha 30 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que analizando la marca JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA (Solicitada) vs. JC JAVIER CASCO ESTILISTA (Oponente), se puede concluir válidamente que la marca en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta en error al público consumidor, dado que la marca impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, alejando cualquier posibilidad de confusión, asociación o dilución de la marca registrada como alega el oponente por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que la marca no guardan ninguna relación ni confundibilidad. .../... Que, haciendo un análisis minucioso de la marca en controversia podemos notar que la marca solicitada JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA y la marca oponente JC JAVIER CASCO ESTILISTA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: y cabe también mencionar que las mismas están coexistiendo con la marca ya registrada JC JUAN CIERVO, Reg. n° 531.361, misma clase 44, lo que nos da la pauta que la denominación JC es de uso común para los que tengan los nombres con las iniciales J,C, que no existe impedimento para que JC JOSEPH coexistan con ellos en igualdad de condiciones como lo expresa nuestro ordenamiento jurídico en la materia. .../... Que, la marca en pugna: (solicitante) vs. (oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan algunas letras, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.(...)".* ----------

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

Resolución N° 0283

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 226 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 22113440 A NOMBRE DE JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **ELIAS JAVIER CASCO** y manifiesta: *"(...) Esta jefatura sostiene que la sigla JC es de uso común para la clase 44, y menciona la coexistencia de la marca **JC JUAN CIERVO reg. N° 531.361, misma clase 44**, es cierto misma clase, para cubrir servicios como: Alquiler de equipos agrícolas., alquiler de material para explotaciones agrícolas, eliminación de malas hierbas, pulverización aérea o terrestre de fertilizantes y otros productos químicos para uso agrícola, servicios de control de plagas para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura. No guarda absolutamente relación alguna a lo que es servicios de peluquería o estética para el cuidado de la belleza y persona, motivo por el cual los examinadores consideran que no guarda relación de servicios a lo que cubre **JC JAVIER CASCO ESTILISTA**, en la cuestión de que ambas marcas comparten el vocablo **JC** existe un grave error de apreciación por parte de la A-quo, ya que ella misma se encarga de esbozar esta realidad y luego la demerita incoherentemente manifestando que la supresión del vocablo **JC** otorga a la marca solicitada la distintividad necesaria con respecto a la marca registrada, teniendo en cuenta la visión de conjunto de ambas. Resulta poco lógico considerar que la marca JC JOSEPH COIFFURE pueda tener coexistencia pacífica, con la marca anteriormente registrada JC JAVIER CASCO ESTILISTA, siendo que la identidad es plena en uno de sus elementos preponderantes y además este es reconocido por la propia jefa de Asuntos Litigiosos (...)".* —----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"(...) Se agravia el apelante del argumento de la resolución recurrida referente a la condición de uso común de las siglas JC en la clase 44, alegando que el registro invocado, JC JUAN CIERVO, cubre servicios diferentes a los prestados por el recurrente y mi mandante, que son los de peluquería. .../... Sobre el punto, es sabido que, para declarar como de uso común a una palabra o partícula, esta debe estar repetida en otras marcas registradas, por diferentes titulares, **en una misma clase**, NO necesariamente para los mismos productos. Este sería otro supuesto que no es el que nos ocupa. .../... En este caso, la A-quo tomó el criterio de que, al estar presente en otra marca, dentro de la MISMA clase, siendo las siglas del nombre que compone el conjunto marcario, se vuelve posible la coexistencia, y continuando en el orden de los agravios, sobre este último punto, es importante resaltar que, categóricamente, las siglas JC no es el elemento preponderante en los conjuntos marcarios NI de la marca registrada a nombre del apelante, que es intensamente conocido en el mercado nacional y hasta internacional como JOSEPH COIFFURE. .../... Disentimos totalmente en el análisis del apelante, también en este punto, ya que, claramente se confunde al tratar de rebatir el argumento correctamente esbozado por la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos al hablar de que cada signo (registrado y pretendido) cuenta con una identidad propia, en un análisis en conjunto, ya que esta hace referencia al Art. 1 de la Ley de Marcas, que habla implícitamente de la capacidad distintiva que deben tener los signos pretendidos como marca. .../... Claramente, la distintividad del conjunto marcario pretendido por mi mandante es patente y contundente, llegando incluso al extremo de ser una MARCA NOTORIA en nuestro país, la región y varias otras regiones del mundo, siendo este status al que pocas marcas llegan, por lo que gozan de una protección especial por parte del sistema de propiedad intelectual del mundo, no solo en nuestro país. (...)".*----------

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

Que, en primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directa o indirecta) ante el público consumidor. Que, respecto al cotejo entre la marca **"JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA"** (solicitada) y la marca **"JC JAVIER CASO ESTILISTA Y ETIQUETA"** (oponente), vemos que al iniciar el análisis

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

Resolución N° 0283

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 226 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 22113440 A NOMBRE DE JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE.----------

Que, en consideración a lo manifestado por la solicitante en su escrito de contestación de agravios "*...En contrapartida, mi mandante se encuentra en el campo del estilismo, desde hace más de 20 años con una trayectoria sostenida y en crecimiento constante, que se trasluce en más de 27 franquicias en TODO EL PAÍS, sin mencionar su fama a nivel internacional..*". —----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad, 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*"[3]. En ese sentido, consta en el expediente documentación que acredita que la marca "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA" posee carácter notorio dentro del territorio nacional en el ámbito de servicios de peluquería y estética. Tal notoriedad amplía su nivel de protección marcaria, tanto frente a signos similares como frente a registros posteriores. La doctrina señala que la notoriedad implica un plus distintivo que refuerza la percepción individualizada del signo por parte del público, así expresa el autor Bercovitz Rodríguez-Cano, diciendo *"La notoriedad implica un conocimiento extendido y una asociación inmediata del signo con el origen empresarial, reduciendo sustancialmente el riesgo de confusión"*[4]. —----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre la marca 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 N° 226 de fecha 21 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA"**, Clase 44, Expediente. **N° 22113440,** solicitada a nombre de **JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE.**----------

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

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

[3] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[4] Bercovitz Rodríguez-Cano, "Tratado de la Propiedad Industrial", Vol. I, Tecnos, Madrid, 2007, p. 456.

Resolución N° 0283

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 226 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 22113440 A NOMBRE DE JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE.----------

de los signos debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin descomponer o desmembrar los elementos que los conforman, es decir, el análisis debe realizarse con una visión integral y en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. En cuanto a la apreciación de conjunto, según el cual la comparación entre signos debe atender la impresión global que provocan en el consumidor medio, teniendo en cuenta todos los elementos que componen las marcas, y no centrándose en coincidencias parciales o fraccionadas, el Dr. Carlos Fernández Novoa, se refiere a la confundibilidad de ciertos elementos diciendo: "*La confundibilidad debe juzgarse atendiendo a la impresión de conjunto que las marcas producen en los consumidores, más que a una coincidencia literal de ciertos elementos*"[1]. —-----

Que, en el caso presente, si bien ambas marcas comparten las iniciales **"JC"**, los restantes elementos nominativos **("JOSEPH COIFFURE" vs. "JAVIER CASCO ESTILISTA")** son suficientemente diferenciadores, tanto en lo fonético como en lo conceptual. La estructura, longitud y elección de palabras producen una impresión claramente distinta en el público objetivo, por lo que, el autor Ricardo Antequera Parilli expresa: *"la coincidencia de letras iniciales o secuencias comunes no basta para concluir en la existencia de confundibilidad, si el resto del signo ofrece rasgos distintivos que le imprimen personalidad propia"*[2]. Además no corresponde atribuir a la sigla "JC" un carácter exclusivo, dado que se trata de una combinación de letras usualmente empleada como abreviatura de nombres propios. El signo "JC", por sí solo, no ostenta la fuerza distintiva suficiente para monopolizarse por un único titular en el ámbito de los servicios de la clase 44.----------

Que, en cuanto a los elementos gráficos o figurativos, se debe mencionar que la etiqueta de la marca solicitada cuenta con la iniciales "JC", que aparece en la parte superior, dentro de un cuadro doble con bordes, lo que lo separa visualmente del resto del conjunto; la palabra "JOSEPH" es el elemento preponderante que se presenta en mayúsculas grandes y claras, con una fuente moderna y espaciada; debajo, en una fuente más delgada y estilizada, aparece la palabra "COIFFURE", mientras que en la oponente las iniciales "JC" se encuentran dentro de un círculo, ubicado en el extremo izquierdo; al costado, aparece el nombre completo del estilista: "JAVIER CASCO" en mayúsculas/minúsculas y "ESTILISTA" en mayúsculas destacadas con tipografía más gruesa; la Etiqueta tiene una estructura horizontal. tipo franja rectangular, que del cotejo de ambas se advierte que el impacto visual es diferente y que ambas poseen elementos diferenciadores.----------

MARCA SOLICITADA	MARCA OPONENTE
JC JOSEPH coiffure	JC Javier Casco ESTILISTA

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

[1] Carlos Fernández Novoa, "El Derecho de Marcas", Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 325.
[2] Ricardo Antequera Parilli, "La protección marcaria", Legis, Bogotá, 2006, p. 147.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0284

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 971 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1832230, A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.----------

Asunción, 27 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.**. en contra de la Resolución N° 971 de fecha 4 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.**. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 971 de fecha 4 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 25 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 19 de agosto de 2020, el representante convencional de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.**. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de septiembre de 2020.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "MASTER" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SEA MASTER", registrada con el número 454517 en fecha 22 de enero de 2018 a favor de MARINE SPORTS S.A., Comentario:* ***Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-****, por lo que de conformidad al artículo 6° de la ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Sin embargo, verificado el sistema informático de la DINAPI, bajo la denominación de MASTER, se observa que hay un sinfín de marcas concedidas con la inclusión en su denominación de la palabra MASTER, formando una palabra compuesta, e INCLUSIVE con esa sola DENOMINACIÓN, en ambos casos EN LA MISMA CLASE. Al respecto, corresponde señalar que los otorgamientos de tales marcas se dieron antes de la vigencia de la Ley de Marcas, como así mismo, bajo el amparo de la actual, N° 1294/98. (...)".* —----------

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 971 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1832230, A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"SEA MASTER"** y la solicitud de registro de la marca **"MASTER"**, se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "MASTER" es idéntica a la base de rechazo "SEA MASTER", diferenciándose simplemente la marca base de rechazo por el agregado del vocablo "SEA". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:----------

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO
MASTER	SEA MASTER Y ETIQUETA

Que, asimismo, el signo solicitado consiste en la expresión "MASTER", pretendiendo amparar servicios comprendidos en la clase 35, concretamente: "*Servicios de importación, exportación, comercialización y publicidad de artículos para pesca*", mientras que del análisis de antecedentes se verifica la existencia del registro marcario "SEA MASTER", vigente en la clase 28. para distinguir "*productos como cañas de pescar y artículos de pesca*".----------

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto la firma de la marca registrada MARINE SPORTS S.A., como la firma solicitante MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A., comercializarían productos relacionados. Por consiguiente, estando el consumidor en un local comercial donde se exhiban los productos de ambas firmas, caería en la conclusión de que los artículos ofertados podrían poseer el mismo origen empresarial; es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzca la confusión en el público consumidor.----------

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*[1]. ----------

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

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.
[2] 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° 0284

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 971 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1832230, A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.----------

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° 971 de fecha 4 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MASTER"**, clase 35, Expediente **N° 1832230,** solicitada a nombre de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE 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° 0285

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°1990 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLY-FEED 19-19-19", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 20/08290, A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A.----------

Asunción, 27 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **AGRO SANTAFE S.A.** en contra de la Resolución N° 1990 de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de **AGRO SANTAFE S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1990 de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 07 de febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 02 de noviembre de 2022, el representante convencional de **AGRO SANTAFE S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de diciembre de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "POLY-FEED 19-19-19" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. 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 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: *"(...) Cabe poner resalto que se encuentran debidamente registradas las marcas mencionadas a continuación: PPP* ***POLY,*** *Clase 9, Reg. No. 507.694, concesión/Vigencia 26 de agosto de 2020, Propietario: Plantronics Inc. (USA),* ***POLY,*** *Clase 3, Reg. No. 479.217, Concesión/Vigencia: 22 de junio de 2019, Propietario: Henkel Ag. & Co., Kgaa;* ***POLY-*** *VI-FLUOR, Clase 5, Reg. No. 398.415, Concesión/Vigencia: 28 de junio de 2024, Propietario: Mead Johnson & Company LLC (USA);* ***POLY****-GLASS, Clase 17, Reg. No. 539.850, concesión/Vigencia: 03 de enero de 2032, Propietario: Multiplastic S.A. (Arg); N.A.* ***POLY****-ESPUMA, Clase 17, Reg. No. 539.849, Concesión/Vigencia: 03 de enero de 2032. Que no queda claro el Fundamento de la Resolución No. 1990 de fecha 29 de diciembre de 2020 al mencionar el art. 2 Inc. e) de la Ley 1294/98 como base de objeción, cuando la información oficial de la DINAPI muestra los registros mencionado más arriba y que sirven de suficiente jurisprudencia para demostrar que la marca de mi mandante puede TAMBIÉN obtener su registro al amparo de nuestra Ley de Marcas .../... Que niego categóricamente el fundamento, del Director de Marcas, que culminó con la Resolución No. 1990/2020. dado que NO TUVO EN CUENTA los registros ya concedidos ante la DINAPI, que*

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

Resolución N° 0285

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°1990 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLY-FEED 19-19-19", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 20/08290, A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A.----------

demuestran claramente que a los mismos NO le afectó lo dispuesto en el Art. 2º., Inc. e) de nuestra Ley de Marcas .../... Que es evidente que el Examinador, en el informe acercado al Sr. Director de Marcas, no analizó la situación como corresponde y no mencionó los registros que se encuentran en plena vigencia más arriba detallados, situación que desembocó en la Res. 1990/2020 (...)". ----------

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.----------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "POLY-FEED 19-19-19" fue presentada para cubrir servicios de la clase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Productos fertilizantes comprendidos en la clase 1 (uno)."*----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"POLY-FEED 19-19-19"** 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 busca protección para productos de la clase 01, particularmente para *"Productos fertilizantes comprendidos en la clase 1 (uno) (...)".* La denominación **"POLY-FEED 19-19-19"** alude a una gama de fertilizantes de alta calidad, caracterizados por su completa solubilidad en agua y diseñados para la nutrición vegetal integral. Al analizar la denominación, se observa que el prefijo **POLY** sugiere la presencia de una considerable cantidad o diversidad de componentes dentro del producto. Por otro lado, el término **FEED** evoca la idea de "alimentar" o "nutriente", siendo un vocablo comúnmente empleado en el ámbito de productos fertilizantes, alimentos destinados a animales e incluso en sistemas de suministro de nutrientes. El componente numérico **19-19-19** constituye una fórmula estándar reconocida en el sector, indicativa del porcentaje de los macronutrientes primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), respectivamente. En consecuencia, la denominación "POLY-FEED 19-19-19" no hace más que describir de manera directa y precisa la naturaleza intrínseca y la composición química esencial del producto en cuestión. Se trata, por lo tanto, de una mera descripción funcional o técnica de una mezcla fertilizante que contiene nutrientes NPK en una proporción específica de 19-19-19, careciendo por completo de elementos distintivos que permitan diferenciarla en el mercado. Esta denominación se limita a informar al consumidor sobre las características esenciales del producto, sin incorporar ningún rasgo de originalidad o carácter distintivo susceptible de apropiación exclusiva como marca..----------

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° 0285

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°1990 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLY-FEED 19-19-19", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 20/08290, A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A.----------

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.*"----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho exhaustivamente expuestas en el presente análisis, y habiéndose llevado a cabo un examen minucioso y detallado de la registrabilidad de la solicitud de registro en cuestión, esta Dirección General, tras una deliberación exhaustiva y fundamentada en la normativa vigente y los antecedentes del caso, arriba a la firme conclusión de que, en las condiciones actuales y con los elementos presentados, no resulta viable proceder con el registro solicitado. Por consiguiente, y en estricto cumplimiento de los preceptos legales aplicables, se considera procedente y necesario confirmar en todos sus términos la Resolución previamente recurrida, la cual denegaba el registro por las razones que en su momento fueron debidamente notificadas y que se ratifican mediante la presente.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1990 de fecha 29 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"POLY-FEED 19-19-19"**, clase 01, Expediente. **N° 20/08290,** solicitada a nombre de **AGRO SANTAFE 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° 0286

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONNA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 9212886, A NOMBRE DE CEVAL ALIMENTOS S.A.----------

Asunción, 27 MAY 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 07 de marzo de 2008, 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 "**BONNA**" Clase 29, Acta N° 9212886, solicitada a nombre de CEVAL ALIMENTOS 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 INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"BONNA"**, Acta N° 9212886, Clase 29, solicitada a nombre de **CEVAL ALIMENTOS S.A.**----------

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° 0287

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.461 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 16/61148 A NOMBRE DE SOUZA CRUZ LTDA.----------

Asunción, 27 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SOUZA CRUZ LTDA.** en contra de la Resolución N° 1.461 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 22 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de SOUZA CRUZ LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1.461 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 16 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 20 de agosto de 2021, el representante convencional de SOUZA CRUZ LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de septiembre de 2021.----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) la solicitud de registro de la Marca "M MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MINISTER", registrada con el número 428.073 en fecha 8 de agosto de 2016 a favor de TABACALERA BOQUERON S.A.., Comentario:* ***Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-****, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, el rechazo de la solicitud se funda, según lo expuesto en el considerando de la resolución recurrida, en la existencia de la marca "MINISTER", registrada con el número 428.073, Clase 34 Int., en fecha 17 de agosto de 2016, como renovación del registro anterior No. 202.754 de fecha 8 de mayo de 1998 y este como renovación del registro anterior No. 122.980 de fecha* ***1 de julio de 1987*** *a favor de la firma TABACALERA BOQUERON S.A. .../... Que, es de suma importancia destacar lo que el Director de Marcas paso por alto es que mi mandante, ya tiene registrada su marca "MINISTER SPECIAL LIGHTS y ETIQUETA en la case 34 bajo el Reg. No. 365.210 de fecha 19 de julio de 2012; como renovación del registro anterior 255.571 de fecha 24 de marzo de 2003, como renovación del registro anterior No. 159.322 de fecha 9 de diciembre de 1992 y este a su vez renovación del registro anterior No. 105.129 de fecha* ***16 de diciembre de 1982****, a favor de mi mandante SOUZA CRUZ LTDA. .../... Que, en tal sentido, mi mandante NO SOLO TIENE un* ***DERECHO ADQUIRIDO*** *sobre la marca "MINISTER" en nuestro país, sino* ***PRIORIDAD EN EL REGISTRO*** *(...)".*----------

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

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

Resolución N° 0287

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.461 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 16/61148 A NOMBRE DE SOUZA CRUZ LTDA.----------

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. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "**MINISTER**", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO
M MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA	MINISTER Y ETIQUETA

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. La marca solicitada contiene elementos adicionales -M, SPECIAL, LIGHTS-, lo cual conforma un conjunto visual, fonético y conceptual que difiere claramente de la marca base de rechazo "MINISTER Y ETIQUETA" aislada. Conforme al artículo 1 de la Ley 1294/98, la distintividad debe apreciarse en su conjunto y no en forma desmembrada.----------

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, vemos que el hecho de compartir un vocablo, 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, el titular de la marca solicitante, SOUZA CRUZ LTDA, ampara su petición en la posesión de un registro prioritario y aún vigente de la denominación "MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA", correspondiente a la clase 34, bajo el número de registro 541.096, concedido el 16 de diciembre de 2022. Dicho registro no es un hecho aislado, sino la continuidad de una larga trayectoria marcaria, siendo una renovación del registro N° 365.210, otorgado el 19 de julio de 2012, el cual a su vez fue una renovación del registro N° 255.571, de fecha 24 de marzo de 2003. Esta cadena de renovaciones se retrotrae aún más, incluyendo el registro N° 159.322, fechado el 9 de diciembre de 1992, y su precedente, el registro N° 105.129, del 16 de diciembre de 1982. Esta extensa historia registral evidencia una presencia ininterrumpida de la marca "MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA" en el mercado, antecediendo de manera considerable al registro N° 428.073 de la marca base del rechazo, que fue otorgado el 17 de agosto de 2016. Este último registro también es fruto de renovaciones, proveniente del registro N° 202.754, de fecha 8 de mayo de 1998, y a su vez del registro N° 122.980, del 1 de julio de 1987. Un aspecto crucial a destacar es que, a pesar de la existencia de ambas marcas durante un período prolongado, no se han suscitado confusiones entre los consumidores. Esta coexistencia pacífica en el mercado refuerza la distintividad de la marca solicitante y

[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° 0287

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.461 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 16/61148 A NOMBRE DE SOUZA CRUZ LTDA.----------

debilita el argumento de posible confusión que podría esgrimirse para su rechazo. En este contexto, el principio de prioridad registral, consagrado en los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 1294/98, se erige como un fundamento legal sólido para la procedencia de la solicitud actual. Este principio fundamental del derecho marcario otorga preeminencia a aquel que primero obtuvo el registro de un signo distintivo. La finalidad de este principio es clara: evitar la confusión en el mercado y garantizar al titular original la exclusividad en el uso de su marca. La preexistencia del registro de la marca "MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA", con una antigüedad de cinco años anterior al registro, y el uso continuado de la misma por parte de SOUZA CRUZ LTDA, son elementos probatorios contundentes que sustentan la validez de la presente solicitud. La cronología de los registros es un factor dirimente en este análisis, favoreciendo de manera inequívoca a la marca **"MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA"**, cuyo registro primigenio le confiere una posición preferente e incuestionable frente a registros posteriores, en aplicación estricta del principio de prioridad registral.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con fondo gris y letras negras con tipografía diferenciada, mientras que la marca base de rechazo no cuenta con etiqueta alguna, reforzándose aún más la distintividad de la solicitud de autos. ----------

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO
	

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0287

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.461 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 16/61148 A NOMBRE DE SOUZA CRUZ LTDA.----------

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1.461 de fecha 11 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"M MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA"**, clase 34, Expediente **N° 1661148,** solicitada a nombre de **SOUZA CRUZ 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° 0288

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 234 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SWITCH", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 10466/2011, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. ----------

Asunción, 27 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.** en contra de la Resolución N° 234 de fecha 16 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 234 de fecha 16 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 02 de febrero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 17 de marzo de 2021, el representante convencional de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. expresó agravios; En fecha 03 de junio de 2021, la representante convencional de la firma oponente, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 03 de junio de 2021 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, analizando las marcas SWITCH (marca solicitada) vs. TÉRMINO DESCRIPTIVO (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que la misma no puede ser registrada por ser de uso común y necesario en el comercio.../... La misma no puede ser monopolizada por un solo industrial o comerciante.../... Por lo tanto estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Además es sabido que las denominaciones descriptivas no son son registrables como marcas por carecer de fuerza distintiva, puesto que lejos de indicar el origen empresarial de los productos o servicios, dan al público consumidor la información de que producto o servicio se trata.../... Las denominaciones descriptivas son necesarias al comercio, de permitirse su registro a nombre de un único titular se estaría vedando el uso de estas por parte de los demás competidores del mismo sector.../... Por todo lo expuesto es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. y manifiesta: *"(...) En tal sentido mi mandante tiene registrada en nuestro país sus marcas "CLICK SWITCH REFRESH", Clase 34, Registro No. 453335; "K IKON SWITCH", Clase 34. Registro No. 517.811 y "KENT IKON SWITCH" Clase 34 Registro No. 517.812".../... Debemos recordar que 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 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.../... En consecuencia, resulta claro que la marca SWITCH posee suficiente distintividad para que ésta Dirección disponga la procedencia de su registro.../... Por tanto, a la Señora Directora solicitó dicte resolución revocando la Resolución N° 234/2020.*----------

Abg. Clai[illegible]meia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección [illegible] de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0288

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 234 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SWITCH", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 10466/2011, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. ----------

Que, la representante convencional de la firma oponente, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A .presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice *"(...)"Mi mandante reconoce plenamente la existencia de las citadas marcas que con el vocablo SWITCH ya tiene registradas la solicitante, pero es justamente por la presencia de otros vocablos que acompañan a dicha palabra y dotan a la denominación de distintividad y originalidad, permitiendo su registro../... La palabra SWITCH constituye una designación descriptiva para la clase 34.../... Se encuentra en idioma inglés es traducida al español como CAMBIAR, lo cual trasladado al campo de los cigarrillos y otros artículos de fumador, productos cubiertos por la clase 34, hace referencia al cambio de sabor pues es un mecanismo utilizado en la actualidad en ciertos cigarrillos convencionales.../... Si bien la palabra SWITCH se encuentra en idioma extranjero , el inglés, su significado es ampliamente conocido por los consumidores de cigarrillos por su uso generalizado e intensivo.../... La palabra SWITCH deviene descriptiva.../... El término SWITCH es descriptivo para productos de la clase 34.../... Justamente por ellos, existen otras marcas, concedidas en la clase 34 y nombre de otros propietarios, que también utilizan la palabra SWITCH.../... Es sabido que los términos genéricos y/o descriptivos como los de uso común, por sí solos, carecen de distintividad y no otorgan los requisitos suficientes para que una denominación sea registrada.../... La marca SWITCH no posee un elemento que dote de la distintividad suficiente como para ser concedida como marca.../... En consecuencia, solicito a la Señora Directora dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 234/2020.*----------

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

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

Que, surge con claridad que la oponente no tiene un interés legítimo para oponerse al registro de la marca SWITCH porque no invoca- porque no tiene - un registro marcario similar o idéntico que se pudiera ver perjudicado por la concesión de la solicitud.----------

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

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

Que, a su vez, el Art. 48 de la Ley de Marcas reza: "Cuando a quien no tenga registrada una marca se le reconozca en una oposición o anulación el mejor derecho para su registro, está obligado a solicitarla dentro de los noventa días de ejecutoriada la resolución definitiva. En caso de no hacerlo así, perderá el derecho

Propiedad Industrial
Propiedad Intelectual

Resolución N° 0288

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 234 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SWITCH", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 10466/2011, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. ----------

de prelación". En consonancia con dicho artículo, el Art. 18 del mismo cuerpo legal establece que: "El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro.". Del análisis de dichas normas surge claro que al titular de una marca en el extranjero también le asiste el derecho de repeler los intentos de registro de signos que pudieren menoscabar sus derechos legítimos.----------

Que, realizado el repaso de la legislación pertinente es innegable que la oponente debe basar su resistencia a la solicitud en (a) un registro concedido en el Paraguay, (b) un registro concedido en el extranjero o (c) una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general.----------

Que, esto solamente puede ser hecho por expresa disposición legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la Ley de Marcas es absolutamente esclarecedor al instaurar que es la Dirección de Propiedad Industrial la que tiene la prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del público.----------

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

Que, para mayor ilustración - y para robustecer nuestra postura - nos permitimos aludir a la más autorizada Doctrina Nacional que enseña: "*La oposición ha de ser promovida por quien tenga un interés legítimo en impugnar una solicitud presentada en violación de las prohibiciones establecidas por le Ley de Marcas. El legítimo interés del oponente puede darse por su condición titular de un derecho directamente afectado por la solicitud (es, por ejemplo, el caso del propietario de una marca igual o muy similar a la depositada y que cubre los mismo productos o servicios, o relaciones entre sí) o por resultar indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico).*"[1]----------

Que, en cuanto al análisis del argumento de la descriptividad alegada, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro "SWITCH" para la clase 34 (*Cigarrillos, tabacos, productos de tabaco, encendedores, cerillas, artículos de fumador*), al presentarse de manera aislada, carece de la distintividad mínima necesaria para su registro como marca. Su naturaleza como término común impide que el público consumidor la asocie de manera inmediata y exclusiva con un origen empresarial específico. En el ámbito marcario, se exige que un signo denominativo posea la capacidad intrínseca de diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otras, evitando así la confusión en el mercado. La ausencia de elementos adicionales, ya sean denominativos, gráficos o conceptuales, refuerza la percepción de "SWITCH" como una designación descriptiva, inapropiada para cumplir la función esencial de una marca.----------

Que, las palabras de uso genérico, descriptivo o común pueden, en ciertos casos, adquirir capacidad distintiva cuando se combinan con otros elementos que les confieren singularidad suficiente para identificar un origen empresarial determinado. Sin embargo, dicha posibilidad está condicionada a que la conjunción resultante no constituya una expresión habitual o descriptiva que impida su función

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

Cristaldo
General Interina
Propiedad Industrial
Propiedad Intelectual

Resolución N° 0288

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 234 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SWITCH", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 10466/2011, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. ----------

identificadora. Y en ese sentido lo ha entendido la doctrina al expresar que: *"Las designaciones descriptivas pueden formar parte de un conjunto marcario cuando existen determinados diferenciales*[2]*."*.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 2 inciso e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que prohíbe expresamente el registro como marca de las designaciones descriptivas, el cual establece: *"No podrán registrarse como marcas: 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, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición basada en intereses generales y difusos. En cuanto al análisis sobre la descriptividad alegada de la solicitud de registro "SWITCH"; 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° 234 de fecha 16 de junio de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SWITCH"**, clase 34, Expediente **N° 10466/2011,** solicitada a nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. ----------

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

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

[2] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas 8° Edición. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 77 citando el fallo *Multicanal SA v. LAPTV Atlanta Partners, 2005.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0289

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1583 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 75234/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE----------

Asunción, 27 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE** contra la Resolución N° 1583 de fecha 29 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1583 de fecha 29 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 26 de febrero de 2025, el representante convencional de DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de marzo de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Se incurre en un error al alegar que la denominación STOCK TRAVEL Y ETIQUETA, es un nombre genérico o designación de los productos comprendidos en la clase 39, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución que, además es utilizada como un slogan o frase publicitaria por lo que necesariamente debe aplicarse un criterio más benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan las características del servicio.../... La denominación STOCK TRAVEL Y ETIQUETA consiste en un conjunto denominativo novedoso compuesto de dos palabras, que debe ser analizado en conjunto pues el desmembramiento de las marcas para su análisis es contrario a lo recomendado por la doctrina y jurisprudencia.../... La doctrina es bastante clara en lo que concierne a las designaciones descriptivas, y al respecto, debe ser notado que mi mandante no desea de ninguna manera registrar las palabras almacén o depósito solos refiriéndose por ejemplo a las designación de los servicios que por excelencia corresponden a la clase 39, sino que solicita una denominación que es completamente de fantasía en relación a,los servicios consignados en la denominación pretendida.../... Detallo ejemplos de marcas concedidas consideradas genéricas: BIO STOCK, Registro N° 483001; MINI STOCK, Registro N° 514343; PUNTAS DE STOCK, Registro N° 582270.../... Atendiendo las enseñanzas del maestro Otamendi tenemos que STOCK TRAVEL no puede ser considerado como designación habitual.../... En el caso que nos ocupa podríamos decir que nos encontramos ante una denominación evocativa para ciertos productos de la clase, pero no es genérico .../... Nuestra solicitud reúne los requisitos indispensables para la obtención del*

Natalia Francia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0289

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1583 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 75234/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE----------

título. tiene originalidad, especialidad y novedad.../... Por tanto solicito, revocar la resolución emanada por la Dirección de Marcas "----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "STOCK TRAVEL" fue presentada para cubrir servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Servicios prestados por una agencia de turismo, transporte de viajeros, organización de viajes, reservas de plazas para los viajes, visitas turísticas, servicios de autobuses, organización de excursiones, transporte de personas y mercaderías vía terrestre, aérea y fluvial."***----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita.----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "STOCK TRAVEL" es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. La denominación "STOCK TRAVEL" se compone de dos términos en idioma inglés: "STOCK", que puede interpretarse como "existencias" o "disponibilidad" mientras que el término "TRAVEL", que significa "viaje". Desde un enfoque semántico, la expresión completa no describe directamente las características, naturaleza o finalidad de los servicios solicitados. Si bien las palabras son de uso común en inglés, su combinación resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.----------

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

Que, en ese sentido, tenemos que la denominación "STOCK TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 39 del nomenclador internacional. La particular combinación de las palabras en cuestión posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado.----------

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta.--

Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

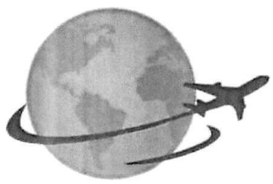
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0289

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1583 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 75234/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE----------

marca solicitada



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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 1583 de fecha 29 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"STOCK TRAVEL Y ETIQUETA"**, clase 39, Acta N° 75234/2018, solicitada a nombre de **DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

Abog. 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° 0290

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1584 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77429/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE----------

Asunción, 27 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE** contra la Resolución N° 1584 de fecha 29 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1584 de fecha 29 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 26 de febrero de 2025, el representante convencional de DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de marzo de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Se incurre en un error al alegar que la denominación STOCK TRAVEL Y ETIQUETA, es un nombre genérico o designación de los productos comprendidos en la clase 43, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución que, además es utilizada como un slogan o frase publicitaria por lo que necesariamente debe aplicarse un criterio más benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan las características del servicio.../... La denominación STOCK TRAVEL Y ETIQUETA consiste en un conjunto denominativo novedoso compuesto de dos palabras, que debe ser analizado en conjunto pues el desmembramiento de las marcas para su análisis es contrario a lo recomendado por la doctrina y jurisprudencia.../... La doctrina es bastante clara en lo que concierne a las designaciones descriptivas, y al respecto, debe ser notado que mi mandante no desea de ninguna manera registrar las palabras almacén o depósito solos refiriéndose por ejemplo a las designación de los servicios que por excelencia corresponden a la clase 43, sino que solicita una denominación que es completamente de fantasía en relación a,los servicios consignados en la denominación pretendida.../... Detallo ejemplos de marcas concedidas consideradas genéricas: BIO STOCK, Registro N° 483001; MINI STOCK, Registro N° 514343; PUNTAS DE STOCK, Registro N° 582270.../... Atendiendo las enseñanzas del maestro Otamendi tenemos que STOCK TRAVEL no puede ser considerado como designación habitual.../... En el caso que nos ocupa podríamos decir que nos encontramos ante una denominación evocativa para ciertos productos de la clase, pero no es genérico .../... Nuestra solicitud reúne los requisitos indispensables para la obtención del*

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

Resolución N° 0290

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1584 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77429/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE----------

título. tiene originalidad, especialidad y novedad.../... Por tanto solicito, revocar la resolución emanada por la Dirección de Marcas "----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "STOCK TRAVEL" fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles, pensiones, campamentos y hogares turisticos, servicios de restaurante."***----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita.----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "STOCK TRAVEL" es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. La denominación "STOCK TRAVEL" se compone de dos términos en idioma inglés: "STOCK", que puede interpretarse como "existencias" o "disponibilidad" mientras que el término "TRAVEL", que significa "viaje". Desde un enfoque semántico, la expresión completa no describe directamente las características, naturaleza o finalidad de los servicios solicitados. Si bien las palabras son de uso común en inglés, su combinación resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.----------

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

Que, en ese sentido, tenemos que la denominación "STOCK TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional. La particular combinación de las palabras en cuestión posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado.----------

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta.---

Abg. Claudia Pamela Cris
Directora General Inter
Dirección General de Propiedad Ind
Dirección Nacional de Propiedad Intel

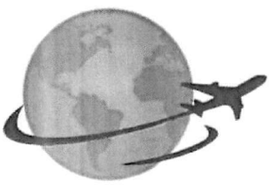
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0290

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1584 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77429/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE----------

marca solicitada



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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 1584 de fecha 29 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"STOCK TRAVEL Y ETIQUETA"**, clase 43, Acta N° 77429/2018, solicitada a nombre de **DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE.**----------

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° 0291

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL LOBO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 837812. ----------

Asunción, 28 MAY 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 20 de febrero 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 **"EL LOBO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 837812**, solicitada a nombre de **Museo Del Turron, S.l.** . 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 **"EL LOBO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 837812**, solicitada a nombre de **Museo Del Turron, S.l.** . ----------

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° 0292

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 881 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 75980/2023, SOLICITADA POR ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. ----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY en contra de la Resolución N° 881 de fecha 24 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de septiembre de 2023 se presenta **ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A.** y solicita el registro de la marca **"ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A Y ETIQUETA"**, para amparar servicios de la clase 45. ----------

Que, en fecha 26 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 881 de fecha 24 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 04 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024, el representante convencional de ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Analizando los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición interpuesto por la representante de la ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. alegando que no corresponde el abandono; estudiado el caso que nos compete se constata que efectivamente no corresponde el abandono decretado por providencia de fecha 20 de abril del 2024.../... Tras la verificación de las constancias documentales de autos y del sistema informático de marcas, se constató que la ahora recurrente Abg. Adriana Rotela, solicita toma de intervención en fecha 25 de enero de 2024 y a su vez también presenta la solicitud de registro de poder para los trámites ante la Dinapi en la misma fecha.../... Por lo tanto el cómputo de los 60 días hábiles para acreditar personería conforme lo establece el Art. 116 de la Ley de Marcas se debe computar desde la solicitud de la intervención de la nueva apoderada y no desde la solicitud de la marca, siendo así, esta Dirección comparte el criterio de la recurrente por cuanto no se le puede rechazar su pedido de toma de intervención y alegar en el informe de abandono que la última actuación fue el 26 de septiembre de 2023, sin tener en cuenta los siguientes procedimientos emisión de Orden de Publicación, las publicaciones efectuadas en REDPI del 13 al 15 de octubre y finalmente la toma de intervención de fecha 25 de enero de 2024.../... El plazo para que la nueva interviniente acredite su personería se activa a partir de su toma de intervención, por lo que desde el pedido de toma de intervención corre el nuevo plazo para aplicar el abandono, de lo expuesto se concluye que efectivamente no corresponde el abandono decretado por providencia de fecha 20 de abril de 2024.../... Si bien la administración pública debe velar por el fiel cumplimiento de las normas procesales, tampoco se puede pasar por alto el hecho de que el departamento de forma en la providencia dictada en fecha 25 de*

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

Resolución N° 0292

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 881 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 75980/2023, SOLICITADA POR ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. ----------

enero de 2024 cuestiona y rechaza la toma de intervención porque el formulario de solicitud que acompaña la Abg. Interviniente no se describieron los servicios solicitados y no se le cuestionó la falta de poder.../... La solicitud de abandono presentada por el Abg. Wilson Alexis Fabián Vera Irala en representación de la ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A, tampoco procede porque si computamos desde la solicitud de la toma de intervención de la Abg. Adriana Rotela no dan los plazos establecidos en nuestra normativa de la materia, ya que por más que se haya rechazado el escrito de la intervención desde este último proceso ósea la fecha de su presentación no se cumplen los 90 días para declarar el abandono ya sea de oficio o bien a pedido de un tercero.../... En virtud a los análisis realizados y las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso de reposición por corresponder así en derecho." ----------

Que, respecto a dicha resolución, entre otros argumentos, se agravia el apelante en los siguientes términos: *"Vengo a solicitar se revoque la resolución mencionada más arriba por corresponder en derecho y porque atenta contra la existencia de la Ley de Marcas, en donde la Directora de Marcas levanta el abandono de la solicitud argumentando que según su criterio el abandono de una solicitud de una solicitud por no registrar poder empieza a correr desde la intervención del nuevo agente y no así como lo estipula la ley de Marcas en su artículo N° 116.../... Leyendo este artículo dice expresamente que el testimonio del poder debe ser presentado dentro de los 60 días hábiles, tiempo que transcurrió en exceso según se puede ver en el expediente electrónico, es decir que en el momento en que la nueva agente tomó intervención el expediente ya estaba abandonada, atendiendo que la solicitud se presentó 20/09/2023 y el registro del poder se presentó el 25/01/2024 habiendo ya vencido el plazo para hacerlo habiendo vencido ya el plazo para hacerlo.../... No puede utilizarse criterios en una institución donde supuestamente se rigen leyes y que según la Constitución Nacional en su Art. N° 137 habla de la Supremacía de la Constitución.../... En ninguna parte de los criterios, ni de la Constitución Nacional ni de la Ley de Marcas, que debe ser declarada nula la resolución N° 881 del 24 de junio de 2024, imaginense si esta resolución llegara a quedar firme.../... Esta resolución podría usarse para presentar oposición, levantar abandono o en cualquier otra circunstancia donde ya venció el plazo y se presenta un nuevo agente a tomar intervención y alegando el criterio, podría retomar de nuevo los trámites, la ley de marcas expresamente es muy clara y dice que debía ser presentado el testimonio del poder en los 60 días hábiles, plazo que venció en exceso.../... Con tal convicción sostenemos que la Resolución N° 881/2024 debe ser revocada(...)"* ----------

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

Que, de la revisión de las constancias del expediente y del sistema informático de marcas, se constata que en fecha 20 de septiembre de 2023, el Abg. Merardo Román, representante convencional de ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. solicita el registro de la marca ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. y ETIQUETA; en fecha 26 de septiembre de 2023 se realiza el Examen de Forma posteriormente se emite la Orden de Publicación. La Abg. Adriana Rotela solicitó su intervención y el registro del poder correspondiente el 25 de enero de 2024, Asimismo, se advierte que la providencia del 25 de enero de 2024 rechazó la intervención por omisiones formales en el formulario, específicamente, la falta de descripción de los servicios a ser protegidos en la nueva hoja descriptiva, sin cuestionar la falta de poder.----------

Que, en fecha 08 de abril de 2024 se observa el siguiente Informe de Abandono: *conforme al examen realizado en fecha, correspondiente a la solicitud de la marca individualizada más arriba, se informa cuanto*

Abg. Claudia [illegible] 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° 0292

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 881 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 75980/2023, SOLICITADA POR ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. ----------

sigue: que en fecha 26 DE SETIEMBRE DE 2023 se ha verificado la última actuación quedando pendiente la presentación del NRO. DE PODER INSCRIPTO en tiempo y forma y la misma a la fecha se encuentra en estado de abandono por el transcurso del tiempo, conforme al Art. 22 al 24 de la Ley de Marcas.----------

Que, el Artículo 117° de la Ley de Marcas 1294/98 establece que: "*Para todas las actuaciones ante la Dirección de la Propiedad Industrial se requerirá la intervención de un Agente de la Propiedad Industrial como patrocinante o apoderado, y se observarán las mismas formalidades establecidas para la solicitud de registro en todo lo que fueren aplicables.*----------

Que, la representante convencional de la marca ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A., presentó su solicitud de intervención, adjuntando el poder correspondiente para actuar ante la DINAPI, dentro del plazo de oposición, pues las publicaciones fueron efectuadas en REDPI entre el 13 y el 15 de octubre de 2023, interrumpiendo la misma, el plazo establecido por la normativa vigente de noventa (90) días para declarar el abandono.----------

Que, aunque la administración debe asegurar el cumplimiento de las normas procesales, no puede soslayarse que la providencia del 25 de enero de 2024 incurrió en una omisión relevante. El Departamento de Forma objetó la solicitud de intervención por la incorrecta descripción de los servicios en el formulario, pero no señaló la falta de poder.----------

Que, al respecto, el Manual de Procedimiento aprobado por Resolución N° 381/2022., expresa: *Departamento de Forma: 3. Generar Observaciones si correspondiese. Se generará una observación en los siguientes casos: 1) Falta de poder registrado (...) esto no impide la continuidad de los trámites.../... 4. Generar Vistas si correspondiese. Se generará una vista en los siguientes casos: 8) Falta de inscripción de servicios y/o indicación de clase.*----------

Que, en ese orden de ideas, no se justifica denegar su intervención ni considerar la actuación del 26 de septiembre de 2023 como la última actuación procesal, ignorando actos posteriores relevantes como la Orden de Publicación, las publicaciones en REDPI y la solicitud de intervención del 25 de enero de 2024.----

Que, por lo tanto, no ha transcurrido el plazo mencionado en el CAPÍTULO IV DEL ABANDONO DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO Y LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE PRELACIÓN, específicamente en los Arts. 22, 23 y 24 de la Ley 1294/98 de Marcas.----------

Que, consecuentemente, en virtud al Artículo 22 la Ley N° 6715 de Procedimientos Administrativos, en base a las consideraciones de hecho y habiéndose realizado el examen sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, esta Dirección considera que corresponde confirmar la Resolución N° 881/2024 emitida por la Dirección de Marcas.----------

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

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° 0292

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 881 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 75980/2023, SOLICITADA POR ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. ----------

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 881 de fecha 24 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 **"ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A Y ETIQUETA"**, clase 45, Acta **N° 75980/2023,** solicitada a nombre de **ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.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° 0293

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 61 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SE - SOLUCIONES ECOLÓGICAS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1901768, A NOMBRE DE SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A.** en contra de la Resolución Nº 61 de fecha 08 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2020, se presenta el representante convencional de **SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 61 de fecha 08 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. —----------

Que, en fecha 06 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de junio de 2020, el representante convencional de **SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de septiembre de 2020.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "SE - SOLUCIONES ECOLÓGICAS Y ETIQUETA" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SE SOLUCIONES EMPRESARIALES", registrada con el número 403625 en fecha 15 de septiembre de 014 a favor de SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., Comentario:* ***Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-****, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".* —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) El examinador ha objetado el registro de la solicitud de "SE - SOLUCIONES ECOLÓGICAS" en base a la denominación arriba expresada, sin embargo el significado y concepto de ambas es muy diferente, van dirigidos a diferentes tipos de pùblico y consumidores y el sentido y la definición entre ambas dista notablemente. En el primer caso refiere a "De la empresa, de los empresarios o relacionado con ellos" y en segundo a "se asocia a productos naturales, saludables y que respetan el medio ambiente". como vemos, no puede asociarse un significado con otro ya que los mismos son muy diferentes (...)".*----------

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. 403625 de la marca SOLUCIONES EMPRESARIALES Y ETIQUETA", Clase 41 a nombre de SOLUCIONES

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° 0293

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 61 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SE - SOLUCIONES ECOLÓGICAS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1901768, A NOMBRE DE SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A.----------

EMPRESARIALES S.A., venció el 15 de septiembre 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 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 Nº 61 de fecha 08 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 **"SE - SOLUCIONES ECOLÓGICAS Y ETIQUETA"**, clase 41, Expediente **N° 1901768,** solicitada a nombre de **SOLUCIONES ECOLÓGICAS 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° 0294

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE 1910872, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 714 de fecha 27 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 714 de fecha 27 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. —----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia *"Exprese agravios el apelante"* en fecha 21 de febrero de 2024. —----------

Que, en fecha 26 de agosto, el representante convencional de **TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMÁTICA S.A. (TEI S.A.)** expresó agravios; y en fecha 07 de octubre de 2024, fue solicitada la caducidad de instancia por parte de la solicitante **MEGANET S.R.L.**----------

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. —----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 21 de la Ley 6.715/2021 de Procedimientos Administrativos manifiesta que: *"Los actos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el Artículo 20*[1] *carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa."*-------

Que, el Derecho como conjunto de normas de conducta regula cuestiones de fondo y de forma; determina cómo debemos actuar y de qué manera debemos proceder. El derecho sustancial norma el contenido y el derecho procesal la forma. Hay quienes restan valor a la forma, pero, al hacerlo, olvidan el sabio refrán que dice: *"si se rompe la forma, se pierde el contenido"*. El derecho Procesal Civil es precisamente eso, un conjunto de formas predispuestas que regulan el proceso, como una manera de salvar el contenido. Siendo así como lo es, las nulidades procesales tienen sentido para asegurar el fin de la justicia. Solo hay debido proceso si aceptamos que los actos procesales realizados por las partes, por el órgano jurisdiccional y por los terceros, en su caso, fueron idóneos y estaban enderezados a resolver un conflicto de intereses con relevancia jurídica, mediante un juicio de valor válido. Un acto idóneo es un acto eficaz, jurídicamente válido. Un acto que no lo fuera es nulo. Y un acto nulo no produce efectos.----------

Que, en atención a lo precedentemente expuesto, se evidencia de manera irrefutable en la base de datos oficial de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) que el recurrente ha interpuesto sus alegatos de forma extemporánea. Dicha circunstancia acarrea la caducidad de la instancia administrativa de pleno derecho, al no haberse realizado acto de procedimiento alguno dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la última actuación, en estricto apego a lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley 1294/9.8.----------

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

[1] https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10974/ley-n-6715-procedimientos-administrativos

Resolución N° 0294

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE 1910872, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Que, si bien esta Dirección General por un error ha tenido por presentada la contestación a la expresión de agravios, la misma adolece de un vicio de nulidad insanable. Este vicio se fundamenta en el hecho irrefutable de que desde la fecha de emisión de la providencia de fecha 21 de febrero de 2024, la cual ordenaba al apelante a "*Exprese agravios el apelante*", hasta la fecha del 26 de agosto de 2024, en la que se registra en el sistema la presentación de la contestación por parte de la oponente, no se evidencia ningún acto de impulso procesal por parte del apelante dentro del plazo legalmente establecido. La falta de impulso procesal conlleva la preclusión del derecho a expresar agravios, tornando cualquier presentación posterior como extemporánea y, por ende, nula de pleno derecho.----------

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, el Art. 21 de la Ley 6715/2021 de Procedimientos Administrativos señala: "*Los actos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el Artículo 20 carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa".* Un acto administrativo que adolece de una causal de nulidad, como las detalladas en el Art. 20 de la Ley 6715/2021, no es estable. Esto significa que no puede generar efectos jurídicos válidos ni conferir derechos subjetivos. La falta de validez del acto impide que el recurrente pueda alegar esos derechos como si fueran legítimos. Los actos administrativos nulos pueden ser revocados o sustituidos por la administración. Esta revocación o sustitución puede ocurrir tanto en sede administrativa como en el ámbito judicial.----------

Que, en base a lo expuesto en el párrafo anterior, es importante aclarar que la revocación sirve para proteger el orden público y la legalidad, asegurando que los actos administrativos se ajusten a la ley y no generen efectos ilegítimos.----------

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 24 de octubre de 2023. —----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 21 de febrero de 2024, 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.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0294

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE 1910872, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Art. 1º **REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO** la providencia de fecha 29 de agosto de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial en el expediente de registro de la marca "**MEGANET Y ETIQUETA",** Clase 35, Acta Nº **1910872**, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

Art. 2º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **"MEGANET Y ETIQUETA",** Clase 35, Acta Nº **1910872**, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

Art. 3º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"MEGANET Y ETIQUETA",** Clase 35, Acta Nº **1910872**, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

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° 0295

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1910874, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 607 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 607 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. —----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia *"Exprese agravios el apelante"* en fecha 21 de febrero de 2024. —----------

Que, en fecha 26 de agosto, el representante convencional de **TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMÁTICA S.A. (TEI S.A.)** expresó agravios; y en fecha 07 de octubre de 2024, fue solicitada la caducidad de instancia por parte de la solicitante **MEGANET S.R.L.**----------

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. —----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 21 de la Ley 6.715/2021 de Procedimientos Administrativos manifiesta que: "*Los actos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el Artículo 20*[1] *carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa.*"-------

Que, el Derecho como conjunto de normas de conducta regula cuestiones de fondo y de forma; determina cómo debemos actuar y de qué manera debemos proceder. El derecho sustancial norma el contenido y el derecho procesal la forma. Hay quienes restan valor a la forma, pero, al hacerlo, olvidan el sabio refrán que dice: "*si se rompe la forma, se pierde el contenido*". El derecho Procesal Civil es precisamente eso, un conjunto de formas predispuestas que regulan el proceso, como una manera de salvar el contenido. Siendo así como lo es, las nulidades procesales tienen sentido para asegurar el fin de la justicia. Solo hay debido proceso si aceptamos que los actos procesales realizados por las partes, por el órgano jurisdiccional y por los terceros, en su caso, fueron idóneos y estaban enderezados a resolver un conflicto de intereses con relevancia jurídica, mediante un juicio de valor válido. Un acto idóneo es un acto eficaz, jurídicamente válido. Un acto que no lo fuera es nulo. Y un acto nulo no produce efectos.----------

Que, en atención a lo precedentemente expuesto, se evidencia de manera irrefutable en la base de datos oficial de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) que el recurrente ha interpuesto sus alegatos de forma extemporánea. Dicha circunstancia acarrea la caducidad de la instancia administrativa de pleno derecho, al no haberse realizado acto de procedimiento alguno dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la última actuación, en estricto apego a lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley 1294/9.8.----------

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

[1] https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10974/ley-n-6715-procedimientos-administrativos

Resolución N° 0295

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1910874, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Que, si bien esta Dirección General ha tenido por presentada la contestación a la expresión de agravios, la misma adolece de un vicio de nulidad insanable. Este vicio se fundamenta en el hecho irrefutable de que desde la fecha de emisión de la providencia de fecha 21 de febrero de 2024, la cual ordenaba al apelante a "*Exprese agravios el apelante*", hasta la fecha del 26 de agosto de 2024, en la que se registra en el sistema la presentación de la contestación por parte de la oponente, no se evidencia ningún acto de impulso procesal por parte del apelante dentro del plazo legalmente establecido. La falta de impulso procesal oportuno conlleva la preclusión del derecho a expresar agravios, tornando cualquier presentación posterior como extemporánea y, por ende, nula de pleno derecho.----------

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, el Art. 21 de la Ley 6715/2021 de Procedimientos Administrativos señala: "*Los actos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el Artículo 20 carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa".* Un acto administrativo que adolece de una causal de nulidad, como las detalladas en el Art. 20 de la Ley 6715/2021, no es estable. Esto significa que no puede generar efectos jurídicos válidos ni conferir derechos subjetivos. La falta de validez del acto impide que el recurrente pueda alegar esos derechos como si fueran legítimos. Los actos administrativos nulos pueden ser revocados o sustituidos por la administración. Esta revocación o sustitución puede ocurrir tanto en sede administrativa como en el ámbito judicial.----------

Que, en base a lo expuesto en el párrafo anterior, es importante aclarar que la revocación sirve para proteger el orden público y la legalidad, asegurando que los actos administrativos se ajusten a la ley y no generen efectos ilegítimos.----------

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 24 de octubre de 2023. —----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 21 de febrero de 2024, 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
R E S U E L V E:

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° 0295

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1910874, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Art. 1º **REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO** la providencia de fecha 29 de agosto de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial en el expediente de registro de la marca "**MEGANET Y ETIQUETA",** Clase 37, Acta Nº 1910874, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

Art. 2º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **"MEGANET Y ETIQUETA",** Clase 37, Acta Nº **1910874**, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

Art. 3º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"MEGANET Y ETIQUETA",** Clase 37, Acta Nº **1910874**, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

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° 0296

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1910871, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 606 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 606 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. —----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia *"Exprese agravios el apelante"* en fecha 21 de febrero de 2024. —----------

Que, en fecha 26 de agosto, el representante convencional de **TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMÁTICA S.A. (TEI S.A.)** expresó agravios; y en fecha 07 de octubre de 2024, fue solicitada la caducidad de instancia por parte de la solicitante **MEGANET S.R.L.**----------

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. —----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 21 de la Ley 6.715/2021 de Procedimientos Administrativos manifiesta que: *"Los actos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el Artículo 20*[1] *carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa."*-------

Que, el Derecho como conjunto de normas de conducta regula cuestiones de fondo y de forma; determina cómo debemos actuar y de qué manera debemos proceder. El derecho sustancial norma el contenido y el derecho procesal la forma. Hay quienes restan valor a la forma, pero, al hacerlo, olvidan el sabio refrán que dice: *"si se rompe la forma, se pierde el contenido"*. El derecho Procesal Civil es precisamente eso, un conjunto de formas predispuestas que regulan el proceso, como una manera de salvar el contenido. Siendo así como lo es, las nulidades procesales tienen sentido para asegurar el fin de la justicia. Solo hay debido proceso si aceptamos que los actos procesales realizados por las partes, por el órgano jurisdiccional y por los terceros, en su caso, fueron idóneos y estaban enderezados a resolver un conflicto de intereses con relevancia jurídica, mediante un juicio de valor válido. Un acto idóneo es un acto eficaz, jurídicamente válido. Un acto que no lo fuera es nulo. Y un acto nulo no produce efectos.----------

Que, en atención a lo precedentemente expuesto, se evidencia de manera irrefutable en la base de datos oficial de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) que el recurrente ha interpuesto sus alegatos de forma extemporánea. Dicha circunstancia acarrea la caducidad de la instancia administrativa de pleno derecho, al no haberse realizado acto de procedimiento alguno dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la última actuación, en estricto apego a lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley 1294/9.8.----------

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

[1] https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10974/ley-n-6715-procedimientos-administrativos

Resolución N° 0296

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1910871, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Que, si bien esta Dirección General ha tenido por presentada la contestación a la expresión de agravios, la misma adolece de un vicio de nulidad insanable. Este vicio se fundamenta en el hecho irrefutable de que desde la fecha de emisión de la providencia de fecha 21 de febrero de 2024, la cual ordenaba al apelante a "*Exprese agravios el apelante*", hasta la fecha del 26 de agosto de 2024, en la que se registra en el sistema la presentación de la contestación por parte de la oponente, no se evidencia ningún acto de impulso procesal por parte del apelante dentro del plazo legalmente establecido. La falta de impulso procesal oportuno conlleva la preclusión del derecho a expresar agravios, tornando cualquier presentación posterior como extemporánea y, por ende, nula de pleno derecho.----------

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, el Art. 21 de la Ley 6715/2021 de Procedimientos Administrativos señala: "*Los actos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el Artículo 20 carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa".* Un acto administrativo que adolece de una causal de nulidad, como las detalladas en el Art. 20 de la Ley 6715/2021, no es estable. Esto significa que no puede generar efectos jurídicos válidos ni conferir derechos subjetivos. La falta de validez del acto impide que el recurrente pueda alegar esos derechos como si fueran legítimos. Los actos administrativos nulos pueden ser revocados o sustituidos por la administración. Esta revocación o sustitución puede ocurrir tanto en sede administrativa como en el ámbito judicial.----------

Que, en base a lo expuesto en el párrafo anterior, es importante aclarar que la revocación sirve para proteger el orden público y la legalidad, asegurando que los actos administrativos se ajusten a la ley y no generen efectos ilegítimos.----------

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 24 de octubre de 2023. —----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 21 de febrero de 2024, 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. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0296

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1910871, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Art. 1º **REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO** la providencia de fecha 29 de agosto de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial en el expediente de registro de la marca **"MEGANET Y ETIQUETA"**, Clase 09, Acta Nº 1910871, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

Art. 2º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **"MEGANET Y ETIQUETA"**, Clase 09, Acta Nº **1910871**, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

Art. 3º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"MEGANET Y ETIQUETA"**, Clase 09, Acta Nº **1910871**, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

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° 0297

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1910876, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 608 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 608 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. —----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia *"Exprese agravios el apelante"* en fecha 21 de febrero de 2024. —----------

Que, en fecha 26 de agosto, el representante convencional de **TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMÁTICA S.A. (TEI S.A.)** expresó agravios; y en fecha 07 de octubre de 2024, fue solicitada la caducidad de instancia por parte de la solicitante **MEGANET S.R.L.**----------

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. —----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 21 de la Ley 6.715/2021 de Procedimientos Administrativos manifiesta que: "*Los actos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el Artículo 20*[1] *carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa.*"-------

Que, el Derecho como conjunto de normas de conducta regula cuestiones de fondo y de forma; determina cómo debemos actuar y de qué manera debemos proceder. El derecho sustancial norma el contenido y el derecho procesal la forma. Hay quienes restan valor a la forma, pero, al hacerlo, olvidan el sabio refrán que dice: "*si se rompe la forma, se pierde el contenido*". El derecho Procesal Civil es precisamente eso, un conjunto de formas predispuestas que regulan el proceso, como una manera de salvar el contenido. Siendo así como lo es, las nulidades procesales tienen sentido para asegurar el fin de la justicia. Solo hay debido proceso si aceptamos que los actos procesales realizados por las partes, por el órgano jurisdiccional y por los terceros, en su caso, fueron idóneos y estaban enderezados a resolver un conflicto de intereses con relevancia jurídica, mediante un juicio de valor válido. Un acto idóneo es un acto eficaz, jurídicamente válido. Un acto que no lo fuera es nulo. Y un acto nulo no produce efectos.----------

Que, en atención a lo precedentemente expuesto, se evidencia de manera irrefutable en la base de datos oficial de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) que el recurrente ha interpuesto sus alegatos de forma extemporánea. Dicha circunstancia acarrea la caducidad de la instancia administrativa de pleno derecho, al no haberse realizado acto de procedimiento alguno dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la última actuación, en estricto apego a lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley 1294/9.8.----------

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

[1] https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10974/ley-n-6715-procedimientos-administrativos

Resolución N° 0297

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1910876, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Que, si bien esta Dirección General ha tenido por presentada la contestación a la expresión de agravios, la misma adolece de un vicio de nulidad insanable. Este vicio se fundamenta en el hecho irrefutable de que desde la fecha de emisión de la providencia de fecha 21 de febrero de 2024, la cual ordenaba al apelante a "*Exprese agravios el apelante*", hasta la fecha del 26 de agosto de 2024, en la que se registra en el sistema la presentación de la contestación por parte de la oponente, no se evidencia ningún acto de impulso procesal por parte del apelante dentro del plazo legalmente establecido. La falta de impulso procesal oportuno conlleva la preclusión del derecho a expresar agravios, tornando cualquier presentación posterior como extemporánea y, por ende, nula de pleno derecho.----------

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, el Art. 21 de la Ley 6715/2021 de Procedimientos Administrativos señala: "*Los actos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el Artículo 20 carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa".* Un acto administrativo que adolece de una causal de nulidad, como las detalladas en el Art. 20 de la Ley 6715/2021, no es estable. Esto significa que no puede generar efectos jurídicos válidos ni conferir derechos subjetivos. La falta de validez del acto impide que el recurrente pueda alegar esos derechos como si fueran legítimos. Los actos administrativos nulos pueden ser revocados o sustituidos por la administración. Esta revocación o sustitución puede ocurrir tanto en sede administrativa como en el ámbito judicial.----------

Que, en base a lo expuesto en el párrafo anterior, es importante aclarar que la revocación sirve para proteger el orden público y la legalidad, asegurando que los actos administrativos se ajusten a la ley y no generen efectos ilegítimos.----------

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 24 de octubre de 2023. —----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 21 de febrero de 2024, 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
R E S U E L V E:

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° 0297

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CÓRRASE TRASLADO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANET Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1910876, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----------

Art. 1º **REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO** la providencia de fecha 29 de agosto de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial en el expediente de registro de la marca "**MEGANET Y ETIQUETA**", clase 38, Acta Nº 1910876, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

Art. 2º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "**MEGANET Y ETIQUETA**", Clase 38, Acta Nº **1910876**, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

Art. 3º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "**MEGANET Y ETIQUETA**", Clase 38, Acta Nº **1910876**, presentada por **MEGANET S.R.L.**----------

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° 0298

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENOGEN", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 2017416, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** contra las resoluciones N° 438 de fecha 21 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** e interpone recurso de apelación, contra las resoluciones N° 438 de fecha 21 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 13 de mayo de 2022, la representante convencional de **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 01 de junio de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, la solicitud de registro de la marca ENOGEN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de marca: NEOGEN, clase 31, con Registro N° 388435, Titular Agroempresa Colon S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) En primer lugar, entre ambas marcas en pugna existen diferencias visuales, gramaticales y fonéticas, siendo disímiles casi en la totalidad, viniendo a ser este criterio insuficiente para el estudio de fondo y forma .../... Visualmente, se suma el hecho diferenciador entre ambas marcas en cuestión, ya que la solicitud de mi comitente, "ENOGEN" en netamente denominativa, sin contar con etiqueta alguna que la represente; mientras que la marca base del antecedente, NEOGEN Y ETIQUETA, se constituye en una marca mixta, contando con un etiqueta propia y alusiva con la cual el público consumidor puede reconocerla directamente. De esta manera, no existe riesgo alguno de confusión o asociación entre las marcas en pugna, pudiendo coexistir pacíficamente dentro del mercado (...)".*----------

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. ----------

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

Resolución N° 0298

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENOGEN", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 2017416, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

Que, en el análisis comparativo entre la marca base de rechazo **"NEOGEN Y ETIQUETA"** y la marca solicitada **"ENOGEN"**, resulta crucial profundizar en las disimilitudes existentes en sus elementos constitutivos, abarcando las esferas gramatical, conceptual y fonética. Si bien se identifica una coincidencia en la terminación **"-ogen"**, indicativa posiblemente de un campo semántico compartido en el ámbito científico o biológico (como la idea de origen, generación o precursor), las divergencias en los prefijos **"EN-"** y **"NE-"** establecen una diferenciación sustancial.----------

Que, desde una perspectiva gramatical, aunque ambos prefijos son breves, su impacto en la palabra resultante es significativo. El prefijo **"EN-"** en español puede denotar interioridad, dirección hacia dentro o incluso intensificación, mientras que **"NE-"** generalmente indica negación o novedad. Esta disparidad en su función gramatical básica ya anticipa posibles diferencias conceptuales.----------

Que, en el plano conceptual, la ligera variación gráfica entre **"ENOGEN"** y **"NEOGEN"** conlleva implicaciones semánticas notables. **"NEOGEN"** sugiere lo nuevo, lo reciente o una negación de lo antiguo. En contraposición, **"ENOGEN"**, con el prefijo **"EN-"**, podría evocar la idea de origen interno, de algo que se genera o se produce desde dentro. Esta distinción conceptual, aunque sutil, podría ser relevante en el contexto de los productos o servicios a los que se asocian las marcas, especialmente si estos se relacionan con procesos biológicos, agrícolas o químicos donde la idea de origen o novedad es importante.----------

Que, la diferenciación fonética entre ambas marcas es igualmente trascendente. La pronunciación de **"ENOGEN"** (-é-no-yen-) se caracteriza por una vocal inicial abierta y de sonoridad suave, la /e/, seguida de una entonación fluida y continua a lo largo de la palabra. Por otro lado, **"NEOGEN"** (-né-o-yen-) introduce una discontinuidad fonética marcada por el diptongo "EO" /eo/, lo que genera una pausa perceptible entre la primera y la segunda sílaba. Esta variación no solo afecta el ritmo y la melodía de la palabra al ser pronunciada, sino que también incide en la impresión auditiva general que cada marca produce en el público consumidor. La diferencia en la acentuación y la presencia del diptongo en "NEOGEN" contribuyen a una sonoridad más enfática y separada en comparación con la fluidez de "ENOGEN".----------

Que, esta distinción fonética adquiere una relevancia particular en entornos de comunicación oral habitual, especialmente en contextos rurales o comerciales donde la interacción verbal directa es frecuente en la comercialización de productos agrícolas. En estos ambientes, una pronunciación clara y fácilmente diferenciable es crucial para evitar confusiones entre marcas, asegurando que los consumidores identifiquen correctamente el producto o servicio deseado. La vocal inicial más abierta y suave de "ENOGEN" frente a la introducción marcada del diptongo en "NEOGEN" son elementos distintivos que el oído puede percibir y procesar de manera diferente, contribuyendo a evitar la probabilidad de confusión en el mercado.----------

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO
ENOGEN	NEOGEN Y ETIQUETA

Que, debe destacarse que la marca NEOGEN es mixta, es decir, se compone no sólo del término "NEOGEN" sino también de elementos gráfico que contribuyen a su distintividad total. Por el contrario, ENOGEN se solicita como marca netamente denominativa, lo que permite que su protección se limite exclusivamente al aspecto verbal. La doctrina marcaria moderna señala que *el análisis de confundibilidad*

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

Resolución N° 0298

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENOGEN", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 2017416, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

debe considerar el conjunto marcario registrado, no una parte aislada.[1] En este sentido, si NEOGEN incluye una tipografía, color o otros elementos gráficos que no están presentes en ENOGEN, no pueden pretenderse que se monopolice el término "-ogen" ni que se impida la coexistencia de signos con prefijos distintivos.----------

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO
ENOGEN **(DENOMINATIVO)**	Neogen

Que, Paraguay es Estado parte del Convenio de París desde 1968, y por tanto, este tratado internacional tiene jerarquía superior a la ley ordinaria (art. 137 de la constitución Nacional). En ese marco, resulta pertinente destacar que el rechazo a la solicitud de la marca ENOGEN podría vulnerar principios consagrados en dicho tratado. El Art. 6 quienquies - Protección al registro de marcas señala que " *Toda marca debidamente registrada en el país de origen será aceptada para depósito y protegida tal cual en los demás países de la Unión...".* En el presente caso no se ha demostrado que "ENOGEN" infrinja normas de orden público ni que induzca a engaño; tampoco se trata de una marca idéntica a "NEOGEN", sino apenas similar, con claras diferencias fonéticas y conceptuales; y el elemento "-ogen" es claramente genérico o común en el sector biotecnológico/agroindustrial.----------

Que, por tanto, el rechazo basado únicamente en una semejanza parcial con una marca anterior mixta, sin probar riesgo efectivo de confusión, resulta contrario a los principios del Convenio de París.-------

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 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
RESUELVE

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 438 de fecha 21 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ENOGEN"**, clase 31, Expediente **N° 2017414**, solicitada a nombre de **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

[1] cf. Fernández-Novoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2001.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0299

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20594/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 960 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 960 de fecha 07 de julio de 2021, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° inc. c) y e). ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 960 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de febrero de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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. c)... las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen. 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: *"(...) Que, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55329/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google,*

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

Resolución N° 0299

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20594/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

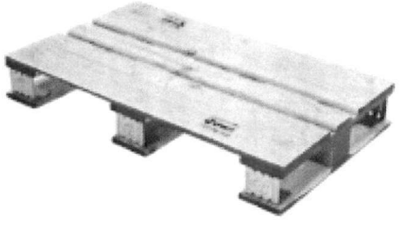
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. ----------

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **productos** de la clase 20 del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Palets de madera, fibra de vidrio o plástico; Contenedores de todo tipo incluidos en la clase, incluso contenedores hechos de madera, plástico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para manipulación y transporte de mercancías, comprendidos en la clase 20".* ----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en los bordes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con el producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... e) los que consistan enteramente en un signo que sea el*

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

Resolución N° 0299

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20594/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

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 representación visual pretendida, al ser una figura de uso común en el ámbito comercial, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen es fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundirla con productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen...".* La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...)El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es necesaria para un producto, pues en este caso sería injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilíndrica del cigarrillo como marca, impediría que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto es registrable como marca(...)".* [1] Los mismos autores también expresan: *"(...) la forma necesaria es la que forzosamente debe tener un producto por sus proìas características, mientras que hay funcionalidad en la forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtención de un determinado resultado(...)".*[2]--

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 153). Editorial La Ley.*
[2] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 172). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0299

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20594/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 960 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **20**, Expediente Nº **20594/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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° 0300

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 626 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20597/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

Asunción, 30 NOV 2022

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 626 de fecha 18 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 626 de fecha 18 de abril de 2022, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° inc. e). ----------

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 626 de fecha 18 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 22 de junio de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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: 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 productos que desea proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55338/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google, desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue*

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

Resolución N° 0300

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 626 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20597/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

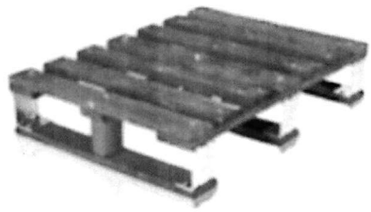
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. ----------

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **productos** de la **clase 20** del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Palets de madera, fibra de vidrio o plástico; Contenedores de todo tipo incluidos en la clase, incluso contenedores hechos de madera, plástico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para manipulación y transporte de mercancías, comprendidos en la clase 20 (VEINTE)".* ----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en parte de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con el producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... e) los que consistan enteramente en un signo que sea el*

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

Resolución N° 0300

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 626 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20597/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

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 representación visual pretendida, al ser una figura de uso común en el ámbito comercial, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen es fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundirla con productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen...".* La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...)El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es necesaria para un producto, pues en este caso sería injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilíndrica del cigarrillo como marca, impediría que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto es registrable como marca(...)".* [1] Los mismos autores también expresan: *"(...) la forma necesaria es la que forzosamente debe tener un producto por sus proìas caracteríśticas, mientras que hay funcionalidad en la forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtención de un determinado resultado(...)".*[2]--

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 153). Editorial La Ley.*
[2] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 172). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0300

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 626 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20597/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 626 de fecha 18 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **20**, Expediente Nº **20597/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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° 0301

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 963 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20598/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 963 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 963 de fecha 07 de julio de 2021, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° inc. c) y e). ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 963 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de febrero de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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. c)... las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen. 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: *"(...) Que, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55342/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google, desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue*

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

Resolución N° 0301

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 963 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20598/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

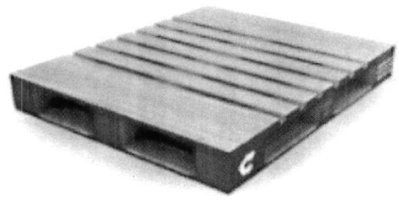
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. ----------

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **productos** de la **clase 20** del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Palets de madera, fibra de vidrio o plástico; Contenedores de todo tipo incluidos en la clase, incluso contenedores hechos de madera, plástico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para manipulación y transporte de mercancías, comprendidos en la clase 20 (VEINTE)".* ----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con el producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... 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...".* ----------

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

Resolución N° 0361

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 963 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20598/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Que, la representación visual pretendida, al ser una figura de uso común en el ámbito comercial, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen es fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundirla con productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen..."*. La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...)El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es necesaria para un producto, pues en este caso sería injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilíndrica del cigarrillo como marca, impediría que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto es registrable como marca(...)".* [1] Los mismos autores también expresan: *"(...) la forma necesaria es la que forzosamente debe tener un producto por sus proìas características, mientras que hay funcionalidad en la forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtención de un determinado resultado(...)".*[2]--

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 153). Editorial La Ley.*
[2] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 172). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0301

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 963 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20598/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 963 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **20**, Expediente Nº **20598/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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° 0302

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 954 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20599/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

Asunción, 30 [illegible] 22

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 954 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 954 de fecha 07 de julio de 2021, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° inc. c) y e). ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 954 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de febrero de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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. c)... las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen. 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: *"(...) Que, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55341/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google,*

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

Resolución N° 0302

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 954 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20599/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

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

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **productos** de la **clase 20** del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Palets de madera, fibra de vidrio o plástico; Contenedores de todo tipo incluidos en la clase, incluso contenedores hechos de madera, plástico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para manipulación y transporte de mercancías, comprendidos en la clase 20 (VEINTE).".* ----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con el producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... e) los que consistan enteramente en un signo que sea el*

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

Resolución N° 0302

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 954 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20599/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

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 representación visual pretendida, al ser una figura de uso común en el ámbito comercial, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen es fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundirla con productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen...".* La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...)El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es necesaria para un producto, pues en este caso sería injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilíndrica del cigarrillo como marca, impediría que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto es registrable como marca(...)".* [1] Los mismos autores también expresan: *"(...) la forma necesaria es la que forzosamente debe tener un producto por sus proìas características, mientras que hay funcionalidad en la forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtención de un determinado resultado(...)".*[2]--

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 153). Editorial La Ley.*
[2] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 172). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0302

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 954 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20599/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 954 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **20**, Expediente Nº **20599/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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° 0303

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 962 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20600/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 962 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 962 de fecha 07 de julio de 2021, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° inc. c) y e). ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 962 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de febrero de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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. c)... las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen. 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: *"(...) Que, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55344/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google,*

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

Resolución N° 0303

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 962 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20600/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

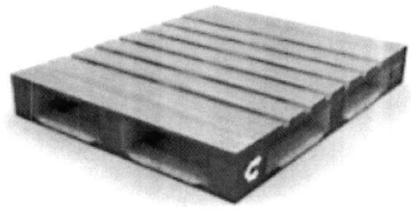
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. ----------

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **productos** de la **clase 20** del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Palets de madera, fibra de vidrio o plástico; Contenedores de todo tipo incluidos en la clase, incluso contenedores hechos de madera, plástico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para manipulación y transporte de mercancías, comprendidos en la clase 20 (VEINTE).".* ----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con el producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... e) los que consistan enteramente en un signo que sea el*

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

Resolución N° 0303

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 962 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20600/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

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 representación visual pretendida, al ser una figura de uso común en el ámbito comercial, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen es fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundirla con productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen...".* La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...)El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es necesaria para un producto, pues en este caso sería injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilíndrica del cigarrillo como marca, impediría que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto es registrable como marca(...)".* [1] Los mismos autores también expresan: *"(...) la forma necesaria es la que forzosamente debe tener un producto por sus proìas características, mientras que hay funcionalidad en la forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtención de un determinado resultado(...)".*[2]--

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 153). Editorial La Ley.*
[2] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 172). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0303

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 962 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20600/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.----------

condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 962 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **20**, Expediente Nº **20600/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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

Abg. Claudia Pamela Castaldo
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° 0304

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 961 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20602/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 961 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 961 de fecha 07 de julio de 2021, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° inc. c) y e). ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 961 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de febrero de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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. c)... las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen. 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: *"(...) Que, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55346/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google, desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue*

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

Resolución N° 0304

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 961 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20602/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

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

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **productos** de la **clase 20** del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Palets de madera, fibra de vidrio o plástico; Contenedores de todo tipo incluidos en la clase, incluso contenedores hechos de madera, plástico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para manipulación y transporte de mercancías, comprendidos en la clase 20 (VEINTE).".* ----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con el producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... 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...".* ----------

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

Resolución N° 0304

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 961 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20602/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Que, la representación visual pretendida, al ser una figura de uso común en el ámbito comercial, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen es fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundirla con productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen..."*. La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...)El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es necesaria para un producto, pues en este caso sería injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilíndrica del cigarrillo como marca, impediría que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto es registrable como marca(...)".* [1] Los mismos autores también expresan: *"(...) la forma necesaria es la que forzosamente debe tener un producto por sus propias características, mientras que hay funcionalidad en la forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtención de un determinado resultado(...)".*[2]--

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 153). Editorial La Ley.*
[2] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 172). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0304

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 961 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20602/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 961 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **20**, Expediente Nº **20602/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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° 0305

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.214 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20605/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 1.214 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 1.214 de fecha 03 de agosto de 2021, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2°, inc. e). ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 1.214 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de febrero de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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: 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. 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, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55346/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google, desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue*

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

Resolución N° 0305

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.214 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20605/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

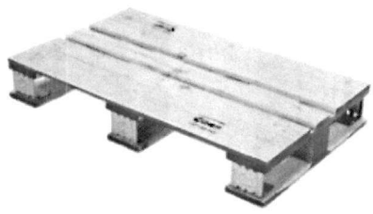
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. ----------

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **servicios** de la **clase 39** del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Servicios de alquiler de palets; servicios de agrupación de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base de agrupación que implica la circulación de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y depósito, incluyendo la contratación de contenedores, gatos elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en la clase 39 (TREINTA Y NUEVE).".* ----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con los servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... e) los que consistan enteramente en un signo que*

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

Resolución N° 0305

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.214 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20605/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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 representación visual pretendida, al consistir en una figura de uso común en el ámbito comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una representación convencional, fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: *"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".* [1] ----------

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen...".* La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de servicio que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 144). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0305

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.214 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20605/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.214 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **39**, Expediente Nº **20605/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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° 0306

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.216 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20608/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 1.216 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 1.216 de fecha 03 de agosto de 2021, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2°, inc. e). ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 1.216 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de febrero de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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: 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. 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, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55354/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google, desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue*

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

Resolución N° 0306

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.216 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20608/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

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

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **servicios** de la **clase 39** del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Servicios de alquiler de palets; servicios de agrupación de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base de agrupación que implica la circulación de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y depósito, incluyendo la contratación de contenedores, gatos elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en la clase 39 (TREINTA Y NUEVE)".*----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con los servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... e) los que consistan enteramente en un signo que*

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

Resolución N° 0306

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.216 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20608/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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 representación visual pretendida, al consistir en una figura de uso común en el ámbito comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una representación convencional, fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".* [1] ----------

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen...".* La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de servicio que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0306

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.216 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20608/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.216 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **39**, Expediente Nº **20608/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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° 0307

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 625 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20610/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 625 de fecha 18 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 625 de fecha 18 de abril de 2022, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2°, inc. e). ----------

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 625 de fecha 18 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 07 de junio de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 22 de junio de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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: 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. 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, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55358/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google, desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue*

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

Resolución N° 0307

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 625 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20610/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

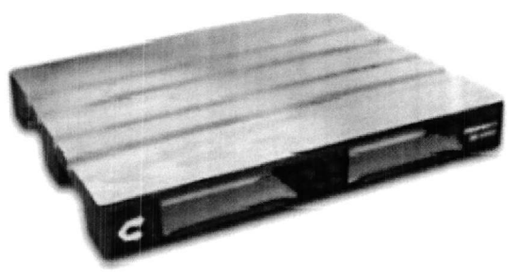
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. ----------

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **servicios** de la **clase 39** del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Servicios de alquiler de palets; servicios de agrupación de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base de agrupación que implica la circulación de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y depósito, incluyendo la contratación de contenedores, gatos elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en la clase 39 ".*----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con los servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... e) los que consistan enteramente en un signo que*

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

Resolución N° 0387

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 625 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20610/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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 representación visual pretendida, al consistir en una figura de uso común en el ámbito comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una representación convencional, fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".* [1] ----------

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen...".* La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de servicio que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0307

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 625 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20610/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 625 de fecha 18 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **39**, Expediente Nº **20610/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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° 0308

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.217 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20611/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 1.217 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 1.217 de fecha 03 de agosto de 2021, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2°, inc. e). ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 1.217 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de febrero de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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: 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. 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, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55359/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google, desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue*

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

Resolución N° 0308

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.217 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20611/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

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

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **servicios** de la **clase 39** del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Servicios de alquiler de palets; servicios de agrupación de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base de agrupación que implica la circulación de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y depósito, incluyendo la contratación de contenedores, gatos elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en la clase 39 (TREINTA Y NUEVE)."*----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con los servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... e) los que consistan enteramente en un signo que*

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

Resolución N° 0308

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.217 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20611/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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 representación visual pretendida, al consistir en una figura de uso común en el ámbito comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una representación convencional, fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".* [1] ----------

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen...".* La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de servicio que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0308

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.217 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20611/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.217 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **39**, Expediente Nº **20611/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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° 0309

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.249 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20613/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 1.249 de fecha 06 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 1.249 de fecha 06 de agosto de 2021, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2°, inc. e). ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 1.249 de fecha 06 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de febrero de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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: 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. 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, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55362/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google, desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue*

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

Resolución N° 0309

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.249 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20613/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

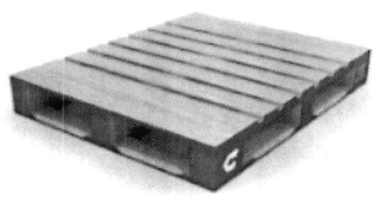
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. ----------

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **servicios** de la **clase 39** del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Servicios de alquiler de palets; servicios de agrupación de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base de agrupación que implica la circulación de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y depósito, incluyendo la contratación de contenedores, gatos elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en la clase 39 (TREINTA Y NUEVE)."*----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con los servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... e) los que consistan enteramente en un signo que*

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

Resolución N° 0309

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.249 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20613/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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 representación visual pretendida, al consistir en una figura de uso común en el ámbito comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una representación convencional, fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".* [1] ----------

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen...".* La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de **servicio** que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0309

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.249 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20613/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.249 de fecha 06 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **39**, Expediente Nº **20613/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.248 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20615/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.--

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Chep Technology Pty Limited** contra la Resolución N° 1.248 de fecha 06 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, por Resolución N° 1.248 de fecha 06 de agosto de 2021, la Dirección de Marcas ha resuelto rechazar la solicitud de registro de la "MARCA FIGURATIVA" en base a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2°, inc. e). ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **Chep Technology Pty Limited** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 1.248 de fecha 06 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresó agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de febrero de 2022, esta Dirección General llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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: 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. 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, la marca solicitada no está incursa dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue observada por la dirección de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuación que se presentó en fecha 16/09/2020 bajo acta. No. 55364/2020. De la adecuación citada anteriormente ya se tomó nota y la misma ya aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominación que sea descriptiva al producto y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al presente, el escrito de adecuación pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA FIGURATIVA", a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo, como ser su país de origen Australia y en varios países.../...Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875, se ha convertido en uno de los fabricantes de madera más grande, ubicada en Australia, con operación en 60 países alrededor del mundo.../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida, existiendo así todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrándose así en el buscador de Google, desde redes sociales en páginas reconocidas.../...que la solicitud de registro de mi representada no fue*

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

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.248 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20615/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.--

objeto de oposición en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningún titular considera a la marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en sus derechos..." ----------

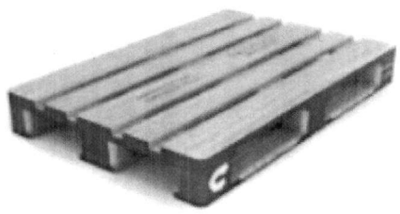
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. ----------

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

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en trámite ha sido presentada para cubrir **servicios** de la **clase 39** del nomenclador internacional, con la siguiente descripción : *"Servicios de alquiler de palets; servicios de agrupación de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base de agrupación que implica la circulación de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y depósito, incluyendo la contratación de contenedores, gatos elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en la clase 39 (TREINTA Y NUEVE)."*----------

Que, la **"MARCA FIGURATIVA"** en análisis está representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA, comúnmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancías. Se observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de carácter exclusivo ni apropiable por un único titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que no otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----------

marca figurativa solicitada



Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relación directa, inmediata y evidente con los servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: *"...Artículo 2°.-No podrán registrarse como marcas: .../... e) los que consistan enteramente en un signo que*

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

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.248 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20615/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.--

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 representación visual pretendida, al consistir en una figura de uso común en el ámbito comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una representación convencional, fácilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podría asociarla o confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir protección exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio público y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razón de su carácter meramente genérico y descriptivo.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".* [1] ----------

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registrar como marca : *"...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen...".* La forma representada en la marca (una tarima o *pallet*) constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de servicio que se pretende identificar. Esta estructura es de uso común en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de mercancías, lo que impide atribuirle carácter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente, su representación gráfica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvíen su percepción directa como un objeto funcional y genérico.----------

Que, el signo propuesto no sólo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que además se encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiación exclusiva afectaría la libre competencia y el uso legítimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa en cuestión no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por elementos que carecen de distintividad y que, además, están expresamente excluidos por la normativa vigente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho. ----------

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.248 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20615/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.--

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.248 de fecha 06 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la **"MARCA FIGURATIVA"**, clase **39**, Expediente Nº **20615/2020**, solicitada a nombre de la firma **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.** ----------

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° 0311

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 2.088 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLEGIO ANGLO PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 58645/2016, SOLICITADO POR EMPRESA EDUCACIONAL PARAGUAY - BRASIL DE FABIO HAUAGGE DO PRADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Empresa Educacional Paraguay - Brasil De Fabio Hauagge Do Prado Empresa Individual De Responsabilidad Limitada,** contra la Resolución Nº 2.088 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

R E S U L T A :

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta la representante convencional de **Empresa Educacional Paraguay - Brasil De Fabio Hauagge Do Prado Empresa Individual De Responsabilidad Limitada** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2.088 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 22 de agosto de 2024, la representante convencional de **Empresa Educacional Paraguay - Brasil De Fabio Hauagge Do Prado Empresa Individual De Responsabilidad Limitada** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de agosto de 2024. ----------

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 "CENTRO ANGLO PARAGUAYO", registrada con el número 373070 en fecha 7 de Diciembre de 2012 a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL PARAGUAYO BRITANICA, 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 la apelante y manifiesta: *"(...) Que, si bien ambas marcas están compuestas de TRES VOCABLOS, solo comparten entre ellas UNO, siendo los demás totalmente distintos, lo cual trae como consecuencia que ambas marcas sean perfectamente distinguibles entre sí. Además, al ser ambas mixtas, están también conformadas pro logos que, como se puede apreciar más adelante, son variantes e inconfundibles.../...Que, la firma titular de la marca citada como antecedente no se opuso al registro de la marca.../...enfatiza su identidad como institución educativa, al usar el término "Colegio"../... También es sabido que, "ANGLO" se usa como prefijo para formar adjetivos que indican relación con el inglés, como lengua materna u oficial, o con Inglaterra (...)"*----------

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° 0311

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 2.088 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLEGIO ANGLO PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 58645/2016, SOLICITADO POR EMPRESA EDUCACIONAL PARAGUAY - BRASIL DE FABIO HAUAGGE DO PRADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.----------

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 **"COLEGIO ANGLO PARAGUAY Y ETIQUETA"** y la marca antecedente **"CENTRO ANGLO PARAGUAYO"** comparten la palabra **"ANGLO",** similitud gráfica y fonética que se puede corroborar en el siguiente cotejo: ----------

COLEGIO **ANGLO** PARAGUAY *(marca solicitante)*, y
CENTRO **ANGLO** PARAGUAYO *(marca base de rechazo)*

Que, corresponde igualmente realizar un análisis semántico-conceptual a fin de considerar el significado general de las marcas analizadas. En el caso que nos ocupa, se destaca que la palabra "CENTRO" alude genéricamente a cualquier establecimiento donde se imparte educación, ya sea primaria, secundaria, técnica o preescolar, actuando como hiperónimo[1] del término "COLEGIO", al referirse específicamente a un tipo de centro educativo. Por otra parte, la relación entre los términos "PARAGUAY" y "PARAGUAYO" responde a una vinculación de pertenencia nominal-gentilicia, ya que el segundo deriva del primero y denota origen o procedencia. Por consiguiente, tanto desde una perspectiva fonética, gráfica como conceptual, las marcas objeto de análisis presentan elementos comunes relevantes que pueden inducir a confusión o asociación por parte del público consumidor. Esta coincidencia en sus componentes esenciales refuerza la existencia de un alto grado de similitud entre ambos signos.----------

Que, sobre la similitud conceptual de las palabras, la doctrina más destacada sobre la materia señala, *"(...)Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.../...El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión(...)".* [2]--------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la solicitud de la marca **"COLEGIO ANGLO PARAGUAY Y ETIQUETA"** pretende obtener la cobertura para **servicios** de la **clase 41**, con la siguiente descripción: *"...Servicios de educación, formación; actividades deportivas y culturales; academias*

[1] *Palabra cuyo significado está incluido en el de otras. Pájaro es hiperónimo de jilguero y de gorrión.* https://dle.rae.es/hiper%C3%B3nimo

[2] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Año 2013.

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

Resolución N° 0311

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 2.088 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLEGIO ANGLO PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 58645/2016, SOLICITADO POR EMPRESA EDUCACIONAL PARAGUAY - BRASIL DE FABIO HAUAGGE DO PRADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.----------

(educación); cursos por correspondencia; organización y dirección de conferencias, congresos, seminarios, simposios y talleres de formación; enseñanza; exámenes pedagógicos; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; información sobre educación; préstamo de libros; orientación vocacional (asesoramiento en educación o formación". Por su parte, la marca base de rechazo **"CENTRO ANGLO PARAGUAYO"** también posee registrada en **la misma clase** los siguientes **servicios**: *"...Servicios de educación y esparcimiento, incluyendo los relacionados con la enseñanza de la lengua inglesa y la difusión de la cultura británica, así como servicios relacionados con la organización de actos y eventos culturales de distinta índole".* De esta comparación, se colige fácilmente que el contenido de ambas coberturas es similar, ya que ambas marcas se enmarcan dentro del mismo ámbito de prestación (servicios educativos y culturales). Esta coincidencia, no solo refuerza la afinidad conceptual entre los signos, sino que también acredita la existencia de un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En efecto, el consumidor promedio podría asumir, erróneamente, que ambas marcas provienen del mismo origen empresarial o que existe una relación económica, institucional o comercial entre ellas. Por tanto, las marcas analizadas no solo comparten elementos gráficos y conceptuales, sino que al proteger los mismos servicios de la clase 41, coinciden en el mercado de referencia y se dirigen al mismo público objetivo.----------

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, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. Además, 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, 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° 2.088 de fecha 10 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"COLEGIO ANGLO PARAGUAY Y ETIQUETA"**, clase 41, Expediente **N° 58645/2016,** solicitada a nombre de **EMPRESA EDUCACIONAL PARAGUAY-BRASIL DE FABIO HAUAGGE DO PRADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 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° 0312

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.398 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLUB SOCIAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 93139/2019, A NOMBRE DE INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Intercontinental Great Brands Llc.** en contra de la Resolución N° 1.398 de fecha 21 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de **Intercontinental Great Brands Llc,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.398 de fecha 21 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de marzo de 2021, el representante convencional de **Intercontinental Great Brands Llc** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de mayo de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia de dicha clase de la marca "CLUB SOCIAL", registrada con el número 389467 en fecha 3 de Diciembre de 2013 a favor de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., 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: *"(...) Que la marca antecedente, CLUB SOCIAL Reg Nro. 389.467, clase 30, es también propiedad de mi representada INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. Resulta ser que en fecha 17 de marzo del año 2014, la Oficina de Hechos y Actos Jurídicos, tomo nota y emitió certificado de un CAMBIO DE NOMBRE presentado en el registro de la marca CLUB SOCIAL, en el cual se aprecia claramente que el titular de la marca base de rechazo, KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, ha cambiado de nombre a, INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. Acompaño copias del certificado, para su mayor referencia. Sorpresivamente, a través del rechazo 1.398, nos hemos percatado de que el cambio mencionado no se ha tomado nota en los sistemas informáticos, por lo cual, estamos gerenciando, paralelamente dicho trámite. (...)".*----------

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

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de rechazo **"CLUB SOCIAL"** registrada en la Clase 30, como la marca solicitada **"CLUB SOCIAL Y ETIQUETA"** para la misma clase, pertenecen al mismo titular **Intercontinental Great Brands Llc.** Asimismo, el apelante

Abg. Claudio [illegible] Cristaldo
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0312

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.398 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLUB SOCIAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 93139/2019, A NOMBRE DE INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.----------

adjunta copia del certificado de cambio de nombre de la firma KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. (antigua propietaria de la marca antecedente), a favor de la firma INTERCONTINENTAL GREAT BRAND LLC. en relación a la marca CLUB SOCIAL y otras, expedido en fecha 17 de marzo de 2014 por la Jefatura de Actos Jurídicos. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informático de la Institución, donde consta la marca antecedente *"CLUB SOCIAL" registrada bajo el Nº 389467 y su renovación Nº 578025, a nombre de "Intercontinental Great Brands Llc"*, extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.----------

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 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° 1.398 de fecha 21 de octubre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CLUB SOCIAL Y ETIQUETA"**, clase 30, Expediente **N° 93139/2019,** solicitada a nombre de **Intercontinental Great Brands 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 N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1332 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 11767/2012, A NOMBRE DE MULTI AGRO IMPORT EXPORT S.A.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **TORTUGA COMPANHIA ZOOTECNICA AGRARIA y GUAYAKI S.A.** en contra de la Resolución N° 1332 de fecha 22 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2014 se presenta el representante convencional de **TORTUGA COMPANHIA ZOOTECNICA AGRARIA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1332 de fecha 22 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 29 de octubre de 2014 se presenta el representante convencional de **GUAYAKI S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1332 de fecha 22 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de diciembre de 2014 fueron dictadas las providencias que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 28 de febrero de 2019, el representante convencional de GUAYAKI S.A. expresó agravios; y en fecha 14 de abril de 2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 27 de abril de 2023.----------

Que, en fecha 29 de agosto de 2024, se declara operada la caducidad de instancia de la oposición presentada por **TORTUGA COMPANHIA ZOOTECNICA AGRARIA.**----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la primera oposición formulada en contra de la solicitud de registro de la marca BOVICORT clase 35, en base al registro de la marca BOVIGOLD, en la clase 31, la oposición BOVIGOLD, se encuentra coexistiendo pacíficamente con otra marca cuyos radicales también están formados por el prefijo BOVI en la misma clase, resulta evidente que la marca BOVICORT de la solicitante puede coexistir con la marca oponente, sin sufrir confusión ningún tipo. Esta situación demuestra que la coexistencia pacífica entre las denominaciones en pugna es posible en la clase 31.../... Con relación a la segunda oposición, las marcas enfrentadas, son BOVICORT, solicitada en la clase 35 y la marca BOVIFORT, registrada en la clase 05. Esta Secretaría considera que observamos diferencias notorias en sus conjuntos, a parte de la diferencia de las clases que aleja aún más la posibilidad de confusión en el público consumidor.../... Es criterio de esta Secretaría que existen suficientes elementos diferenciadores entre las marcas en conflicto.../... La marca solicitada a registro reúne los requisitos de novedad, especialidad por lo que corresponde el rechazo de las oposiciones deducidas."* ----------

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

Resolución N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1332 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 11767/2012, A NOMBRE DE MULTI AGRO IMPORT EXPORT S.A.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GUAYAKI S.A. y manifiesta: *"(...) La marca solicitada se reproduce casi perfectamente la marca registrada.../... Es posible vislumbrar la alarmante similitud entre los signos BOVICORT/BOVIFORT.../... La denominación solicitada carece de la característica intrínseca de las marcas.../... La extremada semejanza existente entre las marcas en pugna, las cuales lógicamnete no lograrán convivir pacíficamente; pues resulta claro que la primer impresión que tendrá en el público consumidor al confrontar ambos dignos, uno seguido de otro, será que poseen un mismo origen.../... Por más que las marcas se encuentren depositadas en clases distintas, el riesgo de que las msimas sean confundidas por el público consumidor es alto, pues los signos son prácticamente idénticos, y los servicios distinguidos se encuentran relacionados entre sí.../... De permitirse el registro de la marca BOVICORT, la firma solicitante estaría explotando de manera ilícita el prestigio de la marca de mi mandante.../... En merito de todo lo expuesto y fundado solicito a la Señora Directora oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la Resolución N° 1332/2013."*----------

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

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 respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo."* En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto. En un cotejo en conjunto vemos que: ----------

BOVICORT Y ETIQUETA (marca solicitada), y
BOVIFORT (marca oponente)

Que, si bien las marcas en pugna comparten un vocablo en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, 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.----------

Queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna. En ese sentido, ahondando en el análisis, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada, ya que BOVICORT se encuentra solicitada para la clase 35, *(Servicios de importación, exportación, comercialización de balanceados y comidas para animales)* mientras que la marca oponente BOVIFORT protege *(Todos los artículos de la clase 05)*. Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede

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

Resolución N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1332 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 11767/2012, A NOMBRE DE MULTI AGRO IMPORT EXPORT S.A.----------

observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un servicio de un producto, la diferencia de las coberturas implicadas aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.---

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "BOVICORT" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada BOVICORT". De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas BOVIFORT.----------

Que, aunque las denominaciones contengan vocablos 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.----------

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia del oponente que es denominativa. ----------

marca solicitada	**marca registrada**
	
mixta	denominativa

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda posibilidad de confusión y/o asociación de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1332 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 11767/2012, A NOMBRE DE MULTI AGRO IMPORT EXPORT S.A.----------

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1332 de fecha 22 de noviembre de 2013 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BOVICORT Y ETIQUETA"**, clase 35 Expediente. **N° 11767/2012,** solicitada a nombre de **MULTI AGRO IMPORT EXPORT 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° 0314

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1832 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TEXAS FARM Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 63368/2023, SOLICITADO POR ZIPO CONFECÇÕES LTDA.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **ZIPO CONFECÇÕES LTDA.** contra la Resolución N° 1832 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **ZIPO CONFECÇÕES LTDA.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1832 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 28 de noviembre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 04 de diciembre de 2025. Y por providencia de fecha 10 de febrero de 2025 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 "TEXAS", registrada con el N° 568333 en fecha 08 de agosto de 2023 a favor de Wrangler Apparel Corp., Una Corporación De Delaware. 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Si bien ambas denominaciones comparten la partícula TEXA o TEXAS 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.../... TEXA o TEXAS es una sílaba de uso común en marcas que designan productos y servicios.../... La marca solicitada está compuesta de dos palabras y una etiqueta, la primera palabra TEXA es la parte inicial, la desinencia va acompañada de una segunda palabra FARMA,con una etiqueta novedosa.../... POr lo tanto, y en mérito a lo expuesto, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1832/2024."*---------

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 rechazo **"TEXAS"** y la solicitud de registro de la marca **"TEXAS FARM Y ETIQUETA"**, se evidencia que la parte principal de la

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

Resolución N° 0314

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1832 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TEXAS FARM Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 63368/2023, SOLICITADO POR ZIPO CONFECÇÕES LTDA.----------

denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "TEXAS FARM Y ETIQUETA" es idéntica a la marca registrada "TEXAS", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión del vocablo "FARM". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

TEXAS FARM Y ETIQUETA	(solicitada), y
TEXAS	(marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada TEXAS FARM Y ETIQUETA, 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 **"TEXAS FARM Y ETIQUETA"**. 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 TEXAS FARM Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca base de rechazo TEXAS, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas.----------

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

Resolución N° 0314

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1832 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TEXAS FARM Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 63368/2023, SOLICITADO POR ZIPO CONFECÇÕES LTDA.----------

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 **"TEXAS FARM Y ETIQUETA"** pretende cubrir "*Exclusivamente artículos de sombrerería, armazones de sombreros, sombreros, sombreros de copa, gorras, gorros de baño, viseras para gorras, bandas para la cabeza, pañuelos para la cabeza, camisas, camisetas, camisetas sin mangas para deportes, alpargatas, chalecos, chalecos de pesca, chaquetas, pieles (Prendas de vestir), imitaciones de cuero prendas de vestir, pijamas, trajes de baño, disfraces, pantalones cortos, jerseys (Prendas de vestir), pantalones comprimidos, bañadores, cinturones, calzoncillos, calzados, botas, botas deportivas, botines, pantuflas, zapatillas, zapatillas de baño, tacones, sandalias, calzado deportivo, prendas de calcetería, calcetines, calentadores de piernas. -*" comprendidos en la clase 25, mientras que la marca base de rechazo **"TEXAS"** con registro N° 568333 cubre: "*Todos los artículos de la clase 25, comprendiendo entre ellos vestidos, calzados, sombrerería*". 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, 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, 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° 1832 de fecha 14 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"TEXAS FARM Y ETIQUETA,** clase 25, Acta N° 63368/2023, solicitada a nombre de la firma **ZIPO CONFECÇÕES 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° 0315

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 284 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PERTAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 01667/2013, SOLICITADA POR LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de BIOFARMA contra la Resolución N° 284 de fecha 17 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2018 se presenta la representante convencional de BIOFARMA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 284 de fecha 17 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 02 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante el 22 de noviembre de 2018. En fecha 7 de agosto de 2019 fue acusada la rebeldía del solicitante, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 26 de diciembre de 2019.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que. con relación a la oposición deducida corresponde hacer una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, y entre las marcas "PRETERAX" (registrada) y "PERTAX" (solicitada) en pugna, encontrarnos que, si bien es cierto que comparten algunos elementos ortográficos en común. ello no es óbice para afirmar que las mismas necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor atendiendo que las mismas producen una visión de conjunto completamente distintas entre sí, las cuales se diferencian perfectamente entre sí fonéticamente y por sobre todo conceptualmente, contribuyendo con ello a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de ellas.../... De lo mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna existen diferencias como para causar alguna posibilidad de confusión.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene improcedente(...)"* ----------

Que, la representante de la firma oponente, BIOFARMA presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones *"(...) Tal como es de conocimiento del Señor Director General deben rechazarse las solicitudes de marcas que puedan inducir directa o indirectamente a confusión. y es un principio general y reconocido en materia marcaria que al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos marcas, se debe estar más a las SEMEJANZAS que a las diferencias existentes entre ellos, máxime si, como en el caso de autos, se refieren a marcas depositadas en la misma Clase.../... Las marcas en pugna evocan la misma idea y por lo tanto el público consumidor no dudará en creer que se tratan de productos ofrecidos por mi representada.../... Las denominaciones en pugna, son ASOCIABLES EN TODOS SUS PLANOS..../.... PERTAX, es una transcripción casi literal de la denominación PRETERAX de mi mandante.../... Ya que al realizar un cotejo entre las marcas en cuestión notamos la similitud y su directa asociación entre sí: PRETERAX|PERTAX.../... Lucrando finalmente a expensas del reconocimiento obtenido por mi mandante*

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

Resolución N° 0315

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 284 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PERTAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 01667/2013, SOLICITADA POR LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A.----------

en el mercado a través de su marca PRETERAX.../... Por lo tanto ruego al Señor Director dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 284/2015.----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 284 de fecha 20 de marzo del 2018. ----------

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos 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 ellos. Asimismo, se debe analizar el lugar de comercialización de los productos pues, de ser éste el mismo para ambos productos, el consumidor promedio podría caer en confusión, sumándose a esto el perjuicio generado al titular de la marca registrada. ----------

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las marcas en pugna se advierte que la solicitud de registro "***PERTAX***" y la marca base de la oposición "***PRETERAX***", presentan una importante semejanza. Dicha semejanza es apreciable al colocar y pronunciar las denominaciones una seguida de la otra en un plano visual. Esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada, resulta indudablemente evocadora de la marca oponente. Cabe resaltar que la solicitud de autos es una solicitud denominativa, sin etiqueta, que no aporta suficiente distintividad que logre alejar las semejanzas.----------

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiada con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".* ----------

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, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de: "*todos los productos*"; mientras que la marca oponente protege: "*Todos los artículos de la clase 5, comprendiendo entre ellos productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos*", en la misma clase 5 del nomenclador internacional. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas

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

Ana Carolina 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° 0315

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 284 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PERTAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 01667/2013, SOLICITADA POR LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A.----------

analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clase 5, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas ----------

Que, 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. ----------

Que, en conclusión, ésta dependencia considera que la marca solicitada "PERTAX" causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente **"PRETERAX"**, menoscabando los derechos adquiridos por la misma, por lo que 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° 284 de fecha 17 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PERTAX"**, Acta **N° 01667/2013,** clase **05**, presentada por la firma **LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A.**----------

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

Abg. Claudia Ameia 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° 0316

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1337 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENERGY HUEVOS Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 28238/2023, SOLICITADA POR NARA LUISA BAZAN DE PRIETO.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NARA LUISA BAZAN DE PRIETO** contra la Resolución N° 1337 de fecha 25 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de NARA LUISA BAZAN DE PRIETO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1337 de fecha 25 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 10 de diciembre de 2024, el representante convencional de NARA LUISA BAZAN DE PRIETO 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 Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) El nombre ENERGY traducido al español significa energía, si bien puede considerarse un tanto evocativa (característica permitida en nuestro derecho marcario), ello no significa que sea genérica, y de ninguna manera describe las características propias del producto con una sola denominación.../... Tratándose de designaciones marcarias no es necesario realizar la traducción de un nombre, basta que tenga una connotación de fantasía, es decir, que no sea una designación forzosa de un producto, es absurdo entonces, considerar que la palabra ENERGY como descriptiva del producto que se desea proteger.../... La Directora de Marcas no puede encontrar común o genérico mi marca por las razones expuestas arriba y es menester considerar que la misma es especial, con logotipo novedoso y lícito.../... En mérito de las consideraciones que anteceden, respetuosamente peticiono a la Señora Directora, revocar la resolución de rechazo ."*----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca

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° 0316

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1337 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENERGY HUEVOS Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 28238/2023, SOLICITADA POR NARA LUISA BAZAN DE PRIETO.----------

"ENERGY HUEVOS" fue presentada para cubrir productos de la clase 29 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Exclusivamente producción de huevos."***.----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ENERGY HUEVOS Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ENERGY HUEVOS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 29 del nomenclador internacional.----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ENERGY HUEVOS" es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. "ENERGY",(energía, en inglés) es un término sugestivo, este elemento lingüístico no es genérico ni describe directamente los productos ofrecidos, lo que es esencial para que la denominación sea reconocida como marca registrada. La adición de la palabra "HUEVOS" si bien indica el producto objeto de comercialización, combinados, no resultan genéricos ni exclusivamente descriptivos, lo que le otorga al signo un mínimo de distintividad.----------

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominación en letras de color negro con una tipografía especial, y el diseño de la mitad de un huevo, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------

marca solicitada



ENERGY HUEVOS

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,

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

Resolución N° 0316

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1337 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENERGY HUEVOS Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 28238/2023, SOLICITADA POR NARA LUISA BAZAN DE PRIETO.----------

insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 1337 de fecha 25 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ENERGY HUEVOS Y ETIQUETA"**, clase 29, Acta N° 28238/2023, solicitada a nombre de **NARA LUISA BAZAN DE PRIETO.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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° 0317

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CULTURELLE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 65795/2016, SOLICITADA POR MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.----------

Asunción, 30 MAY 2029

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **DSM IP ASSETS B.V.** en contra de la Resolución N° 873 de fecha 04 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2019 se presenta la representante convencional de **DSM IP ASSETS B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 873 de fecha 04 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 30 de junio de 2020, la representante convencional de DSM IP ASSETS B.V. expresó agravios; y en fecha 08 de enero de 2021, fue contestada la expresión de agravios por parte del representante convencional de la firma solicitante MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 17 de febrero de 2021.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CULTURELLE", solicitada para la clase 05 en base a la solicitud de la marca "CULTURELLE" en clase 05; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Con relación a la oposición deducida, es necesario destacar que la denominación CULTURELLE es una marca famosa y notoria mundialmente, debidamente registrada en el extranjero y por gozar de dicha notoriedad es de aplicación en este caso el Artículo 6 quinquies del Convenio de París el cual establece: "Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen, será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, por lo que esta Dirección considera que no hay ningún impedimento para denegar la presente solicitud.../... La marca solicitada reúne los requisitos de especialidad y novedad para su registro.../... Es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, DSM IP ASSETS B.V. y manifiesta: *"(...) la marca CULTURELLE de propiedad de DSM IP ASSETS B.V. goza de fama y notoriedad, conforme lo demuestran los numerosos registros con que cuenta y con el material publicitario que fuera agregado en la etapa probatoria..../... En efecto, la marca CULTURELLE, pedida por la firma MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. constituye la reproducción y la transcripción total de la marca CULTURELLE, registrada en el extranjero a favor de mi representada, estando ambas marcas en una misma clase.../... Que la firma solicitante de la marca CULTURELLE copie fielmente a la marca CULTURELLE de propiedad de mi mandante demuestra la mala fe que le asiste.../... La existencia de registros extranjeros de la marca CULTURELLE, concedidos a favor de mi mandante, demuestran que ésta posee sobre la misma un derecho adquirido que la convierte en legítima propietaria de dicha marca.../... La marca solicitada CULTURELLE no puede reunir los elementos distintivos propios que la tornen un signo registrable en razón de que es EXACTAMENTE IDÉNTICA, en todas sus*

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

Resolución N° 0317

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CULTURELLE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 65795/2016, SOLICITADA POR MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.----------

formas, a la marca CULTURELLE, ya registrada en el extranjero por mi mandante.../... Por lo tanto, ruego al Señor dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 873/2019."----------

Que, a su vez, la firma solicitante MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"Al emitir el juicio supracitado, el Aquo pasa claramente por alto claras disposiciones establecidas por la normativa aplicable, las cuales fueron expuestas por mi parte a la hora de contestar esta oposición, demostrando que la marca de la adversa no puede en modo alguno beneficiarse del supuesto carácter de notoria, al no tener las mínimas condiciones exigidas tanto por nuestro derecho positivo en materia marcaria.../... Debe considerarse que la carga probatoria en cuanto al caracter d notoriedad corresponde a quien lo invoca, en este caso la adversa.../... La oposición deducida por la adversa contra la solicitud de registro de la marca de mi representada debe ser rechazada por su rotunda improcedencia, teniendo en consideración que la adversa fundamenta su oposición sobre la base de una marca que no se encuentra registrada en Paraguay y que la mismo tiempo es una marca completamente desconocida para nuestro medio.../... En virtud a las consideraciones precedentes, solicito confirme la Resolución N° 873/2019.*----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"CULTURELLE"** (solicitada en clase 05) y **"CULTURELLE"** (marca extranjera/solicitud posterior en la clase 05). ----------

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. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortográfico, fonético y conceptual, entre la solicitante **"CULTURELLE"** y la marca oponente **"CULTURELLE"** registrada en el extranjero en clases 05, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita se reproduce íntegramente a la marca oponente, tal como se puede notar en el siguiente comparativo: ----------

CULTURELLE	(marca oponente extranjera)
CULTURELLE	(marca solicitada)

Que, de esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante y la marca oponente, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en 10 de las 10 letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada no cuenta con etiqueta alguna que pueda aportar distintividad. ----------

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 (excepción al principio de territorialidad) y con*

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

Resolución N° 0317

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CULTURELLE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 65795/2016, SOLICITADA POR MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.----------

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 base del rechazo 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.

Que, en el presente caso, conforme a lo expuesto., además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera CULTURELLE , vemos su página web[3] y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de la OMPI[4], tenemos que se encuentran registradas las marcas CULTURELLE, en la clase 05, en numerosos países y a nombre del titular oponente, demostrando así la notoriedad de la marca registrada, según el siguiente detalle: CULTURELLE, Reg. N° 840311796, Brasil; CULTURELLE, Reg. N° UK00917903809, Reino Unido; CULTURELLE, Reg. N° 2016056073, Malasia; CULTURELLE, Reg. N° 6887865, Estados Unidos de América; CULTURELLE, Reg. N° 2670879, México; CULTURELLE, Reg. N° 40201809565Y, Singapur; CULTURELLE, Reg. N° 017903809, Unión Europea; entre otros. Teniendo en cuenta los registros mencionados, podemos notar que cuenta con un derecho adquirido sobre la misma en base a los registros extranjeros. Conforme a derecho y a fin de lograr una protección integral a nivel internacional, el oponente, ha solicitado el registro de su marca CULTURELLE en nuestro país, en fecha 23 de noviembre de 2016, Acta N° 1676942. ----------

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. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir... se declararon confundibles las marcas "Vesubio", de la clase 30, y "El Vesubio", de la clase 42, "ya que tanto una como la otra cubren productos alimenticios de probable expendio en el mismo tipo de negocio y de fácil asociación para quien es un cliente desprevenido"*[5] El subrayado es nuestro. De ello se colige que la oponente cuenta con registro concedido tanto en su país de origen como en varios países, por lo que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo, careciendo de un elemento figurativo que pueda llegar a marcar alguna diferenciación. Distinto hubiera sido el caso si el

[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://www.cslbehring.cl/-/media/cslb-chile/fichas-tecnicas/CULTURELLE.pdf
[4] https://www3.wipo.int/branddb/es/
[5] "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° 0317

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CULTURELLE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 65795/2016, SOLICITADA POR MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.----------

solicitante hubiese incluido algún otro elemento que pueda aportar distintividad con relación a la marca oponente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que no es viable la coexistencia entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la resolución recurrida emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 873 de fecha 04 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CULTURELLE"**, clase 05, Expediente **N° 65795/2016,** solicitada por la firma **MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.**---

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

Abg. Natalia 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° 0318

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 326 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY HOME Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 36988/2014 A NOMBRE DE YEAD MANSOUR HAMMAD.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **YEAD MANSOUR HAMMAD** en contra de la Resolución N° 326 de fecha 18 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de **YEAD MANSOUR HAMMAD** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 326 de fecha 18 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 22 de mayo de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de agosto de 2017, el representante convencional de YEAD MANSOUR HAMMAD expresó agravios; en fecha 15 de septiembre de 2017, el representante convencional de SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de septiembre de 2017.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) 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.../... Surge a prima facie la similitud entre las mismas, por ser marcas con significado propio de cada palabra.../... Ha demostrado el oponente que la marca del cual se desprende que ya posee registro y es altamente conocida y por ende también podrán ser confundidas más fácilmente.../... Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también existe un mismo producto protegidos por la oponente.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida por SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. deviene procedente.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante YEAD MANSOUR HAMMAD y manifiesta: *"(...) Lo aquí expuesto, evidencia que la resolución fue realizada con poca o nula aplicación de los conocimientos marcarios básicos, así como también, nula apreciación de los hechos aplicación de los hechos aportados y demostrados por mi mandante en autos.../.... Entre la marca solicitada por mi mandante y la marca oponente no existen las aludidas similitudes gramaticales, fonéticas e ideológicas y que pueden coexistir pacíficamente, puesto que el hecho de tener letras en común no e impedimento para la concesión de la solicitud de registro de mi mandante.../... Para determinar la confundibilidad entre dos marcas, estas deben ser analizadas en su conjunto para ver si presentan suficientes caracteres distintivos, novedad y especialidad, requisitos cumplidos en la solicitud de mi mandante.../... El inferior tampoco ha tenido en cuenta que nuestra legislación marcaria tiene establecido el sistema uniclase, por lo cual, una marca es concedida para una sola clase de la nomenclatura oficial.../... Por tanto, la oponente tiene registrada sus marcas en las clases 38 y 39, más no en la 20, la protección absoluta invocada, no tiene sustento jurídico*

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

Resolución N° 0318

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 326 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY HOME Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 36988/2014 A NOMBRE DE YEAD MANSOUR HAMMAD.----------

alguno y no es viable, por lo cual no le asiste el derecho de oponerse al registro de la marca SKY HOME y etiqueta en la clase 20.../... POr lo tanto, ruego al Señor Director dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 526/2017".----------

Que, la representante convencional de la firma oponente SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice *"(...) La propia Ley 1294/98 de Marcas en su artículo 2 inc. g: disponer los signos que constituyen una reproducción, imitación, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector (...)/... Este hecho revela la intención de la contraria a fin de establecer su afán en forma clara y expresa dando a entender sus intenciones de desvirtuar el buen nombre y prestigio de mi cliente creando de esta manera confusión.../... El hecho que utilice en la formación de una marca un elemento de uso común no veda a su titular el derecho de oponerse a que un competidor que también está facultado para usar el mismo elemento, pueda conformar una marca que carezca de rasgos singulares de relativa novedad.../... De esta manera la coexistencia se hace imposible por el riesgo de confusión que genera la similitud estructural entre las marcas, sumado a la similitud de los servicios traería aparejada una confusión.../... En presencia de lo antedicho no corresponde sino la confirmación de la Resolución recurrida.----------*

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 oposición, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 288219 de la marca "SKY COURIER INTERNATIONAL" a nombre de SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. venció el 16 de junio de 2016, 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 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 "SKY HOME Y ETIQUETA", solicitada por YEAD MANSOUR HAMMAD.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 326 de fecha 18 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SKY HOME Y ETIQUETA"**, clase 20, Expediente **N° 36988/2014,** solicitada a nombre de **YEAD MANSOUR HAMMAD.----------**

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° 0319

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 325 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY HOME Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 36989/2014 A NOMBRE DE YEAD MANSOUR HAMMAD.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **YEAD MANSOUR HAMMAD** en contra de la Resolución N° 325 de fecha 18 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de **YEAD MANSOUR HAMMAD** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 325 de fecha 18 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 22 de mayo de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de agosto de 2017, el representante convencional de YEAD MANSOUR HAMMAD expresó agravios; en fecha 15 de septiembre de 2017, el representante convencional de SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de septiembre de 2017.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) 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.../... Surge a prima facie la similitud entre las mismas, por ser marcas con significado propio de cada palabra.../... Ha demostrado el oponente que la marca del cual se desprende que ya posee registro y es altamente conocida y por ende también podrán ser confundidas más fácilmente.../... Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también existe un mismo producto protegidos por la oponente.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida por SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. deviene procedente.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante YEAD MANSOUR HAMMAD y manifiesta: *"(...) Lo aquí expuesto, evidencia que la resolución fue realizada con poca o nula aplicación de los conocimientos marcarios básicos, así como también, nula apreciación de los hechos aplicación de los hechos aportados y demostrados por mi mandante en autos.../.... Entre la marca solicitada por mi mandante y la marca oponente no existen las aludidas similitudes gramaticales, fonéticas e ideológicas y que pueden coexistir pacíficamente, puesto que el hecho de tener letras en común no e impedimento para la concesión de la solicitud de registro de mi mandante.../... Para determinar la confundibilidad entre dos marcas, estas deben ser analizadas en su conjunto para ver si presentan suficientes caracteres distintivos, novedad y especialidad, requisitos cumplidos en la solicitud de mi mandante.../... El inferior tampoco ha tenido en cuenta que nuestra legislación marcaria tiene establecido el sistema uniclase, por lo cual, una marca es concedida para una sola clase de la nomenclatura oficial.../... Por tanto, la oponente tiene registrada sus marcas en las clases 38 y 39, más no en la 20, la protección absoluta invocada, no tiene sustento jurídico*

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

Resolución N° 0319

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 325 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY HOME Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 36989/2014 A NOMBRE DE YEAD MANSOUR HAMMAD.----------

alguno y no es viable, por lo cual no le asiste el derecho de oponerse al registro de la marca SKY HOME y etiqueta en la clase 35.../... POr lo tanto, ruego al Señor Director dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 526/2017".----------

Que, la representante convencional de la firma oponente SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice *"(...) La propia Ley 1294/98 de Marcas en su artículo 2 inc. g: disponer los signos que constituyen una reproducción, imitación, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector (...)/... Este hecho revela la intención de la contraria a fin de establecer su afán en forma clara y expresa dando a entender sus intenciones de desvirtuar el buen nombre y prestigio de mi cliente creando de esta manera confusión.../... El hecho que utilice en la formación de una marca un elemento de uso común no veda a su titular el derecho de oponerse a que un competidor que también está facultado para usar el mismo elemento, pueda conformar una marca que carezca de rasgos singulares de relativa novedad.../... De esta manera la coexistencia se hace imposible por el riesgo de confusión que genera la similitud estructural entre las marcas, sumado a la similitud de los servicios traería aparejada una confusión.../... En presencia de lo antedicho no corresponde sino la confirmación de la Resolución recurrida.----------*

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 oposición, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 288220 de la marca "SKY COURIER INTERNATIONAL" a nombre de SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. venció el 16 de junio de 2016, 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 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 "SKY HOME Y ETIQUETA", solicitada por YEAD MANSOUR HAMMAD.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 325 de fecha 18 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SKY HOME Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 36989/2014,** solicitada a nombre de **YEAD MANSOUR HAMMAD.**----------

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

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° 0320

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARDIOLAT", EXPEDIENTE Nº 716943, CLASE 29, SOLICITADA POR PARMALAT PARAGUAY S.A. ----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 167 de fecha 20 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2017 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 167 de fecha 20 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 20 de abril de 2018. —----------

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 fue presentada la fundamentación del recurso y respecto a la misma se dictó la providencia: "*Téngase por presentado el escrito de expresión de agravios y córrase traslado de agravios por el término de ley. Notifíquese por cédula", en fecha 08 de noviembre de 2018.* —----------

Que, en fecha 27 de mayo 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 presentación de la fundamentación del recurso y el traslado de la expresión de agravios, queda a instancias del recurrente impulsar la notificación a su contraparte. —----------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la fundamentación del recurso en fecha 26 de septiembre de 2018. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la providencia que ordena el traslado de la expresión de agravios en fecha 08 de noviembre de 2018, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **CARDIOLAT,** Expediente Nº **716943**, clase 29, solicitada por Parmalat Paraguay S.A. —----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **CARDIOLAT,** Expediente Nº **716943**, clase 29, solicitada por Parmalat Paraguay 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° 0321

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASTRIS", EXPEDIENTE 1323051, SOLICITADA POR ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. ----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 370 de fecha 23 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 02 de julio de 2019 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 370 de fecha 23 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. —----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante*" en fecha 07 de noviembre de 2019.----------

Que, en fecha 19 de noviembre de 2019 el representante convencional del oponente expresa agravios; siendo dictada la providencia "*Córrase traslado*", en fecha 26 de febrero de 2020.----------

Que, en fecha 27 de mayo 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, quien posee la carga de mover la instancia es el apelante, aún cuando la Dirección General de Propiedad Industrial, en grado de apelación, hubiera dispuesto la notificación de dicho proveído por cédula -aplicando lo dispuesto en el art.131, Ley de Marcas, en concordancia con el 133 inc. "k" del CPC- ya que después de dictado el proveído -o cualquier otra resolución que tenga por objeto impulsar el procedimiento- queda a cargo del apelante impulsar la notificación del mismo, abonando el servicio del ujier notificador, o en su caso, dándose por notificado de la resolución o providencia en forma personal o electrónica. Los motivos de la omisión de cumplimiento de dicha carga procesal pueden ser varios, como la pérdida de interés en el progreso de la instancia, sea de parte del Agente o de su representado; sobre carga laboral, falta de debida diligencia en el control de los plazos a cargo de los interesados, pero ninguno de los mismos resulta de incumbencia de la Administración, más que la mera inacción de las partes. Por ende, la mera inactividad del interesado que tiene a su cargo el impulso procesal constituye suficiente mérito para determinar si ha operado la caducidad de instancia, en los términos del Art. 56 de la Ley de Marcas, salvo que el progreso de la acción dependa del dictamiento de un acto a cargo de la Administración.----------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la Expresión de Agravios en fecha 19 de noviembre de 2019.----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia de *"Córrase Traslado"*, 26 de febrero de 2020, 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.----------

Abg. Claudia Mabela 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° 0321

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASTRIS", EXPEDIENTE 1323051, SOLICITADA POR ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. ----------

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **"ASTRIS"**, Clase 05, Acta Nº **1323051**, presentada por **ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.**----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"ASTRIS"**, Clase 05, Acta Nº **1323051**, presentada por **ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.**----------

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

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° 0322

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 141 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENOGEN Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 2017421, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.--

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** contra las resoluciones N° 141 de fecha 02 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** e interpone recurso de apelación, contra las resoluciones N° 141 de fecha 02 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 13 de mayo de 2022, la representante convencional de **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 01 de junio de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, la solicitud de registro de la marca ENOGEN Y ETIQUETA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de marca: NEOGEN, clase 31, con Registro N° 388435, Titular Agroempresa Colon S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) En primer lugar, entre ambas marcas en pugna existen diferencias visuales, gramaticales y fonéticas, siendo disímiles casi en la totalidad, viniendo a ser este criterio insuficiente para el estudio de fondo y forma .../... Visualmente, se suma el hecho diferenciador entre ambas marcas en cuestión, ya que la solicitud de mi comitente, "ENOGEN Y ETIQUETA" en netamente denominativa, sin contar con etiqueta alguna que la represente; mientras que la marca base del antecedente, NEOGEN Y ETIQUETA, se constituye en una marca mixta, contando con un etiqueta propia y alusiva con la cual el público consumidor puede reconocerla directamente. De esta manera, no existe riesgo alguno de confusión o asociación entre las marcas en pugna, pudiendo coexistir pacíficamente dentro del mercado (...)".*----------

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. ----------

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

Resolución N° 0322

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 141 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENOGEN Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 2017421, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.--

Que, en ese sentido, el análisis comparativo entre la marca base de rechazo **"NEOGEN Y ETIQUETA"** y la marca solicitada **"ENOGEN"**, resulta crucial profundizar en las disimilitudes existentes en sus elementos constitutivos, abarcando las esferas gramatical, conceptual y fonética. Si bien se identifica una coincidencia en la terminación **"-ogen"**, indicativa posiblemente de un campo semántico compartido en el ámbito científico o biológico (como la idea de origen, generación o precursor), las divergencias en los prefijos **"EN-"** y **"NE-"** establecen una diferenciación sustancial.----------

Que, desde una perspectiva gramatical, aunque ambos prefijos son breves, su impacto en la palabra resultante es significativo. El prefijo **"EN-"** en español puede denotar interioridad, dirección hacia dentro o incluso intensificación, mientras que **"NE-"** generalmente indica negación o novedad. Esta disparidad en su función gramatical básica ya anticipa posibles diferencias conceptuales.----------

Que, en el plano conceptual, la ligera variación gráfica entre **"ENOGEN"** y **"NEOGEN"** conlleva implicaciones semánticas notables. **"NEOGEN"** sugiere lo nuevo, lo reciente o una negación de lo antiguo. En contraposición, **"ENOGEN"**, con el prefijo **"EN-"**, podría evocar la idea de origen interno, de algo que se genera o se produce desde dentro. Esta distinción conceptual, aunque sutil, podría ser relevante en el contexto de los productos o servicios a los que se asocian las marcas, especialmente si estos se relacionan con procesos biológicos, agrícolas o químicos donde la idea de origen o novedad es importante.----------

Que, la diferenciación fonética entre ambas marcas es igualmente trascendente. La pronunciación de **"ENOGEN"** (-é-no-yen-) se caracteriza por una vocal inicial abierta y de sonoridad suave, la /e/, seguida de una entonación fluida y continua a lo largo de la palabra. Por otro lado, **"NEOGEN"** (-né-o-yen-) introduce una discontinuidad fonética marcada por el diptongo "EO" /eo/, lo que genera una pausa perceptible entre la primera y la segunda sílaba. Esta variación no solo afecta el ritmo y la melodía de la palabra al ser pronunciada, sino que también incide en la impresión auditiva general que cada marca produce en el público consumidor. La diferencia en la acentuación y la presencia del diptongo en "NEOGEN" contribuyen a una sonoridad más enfática y separada en comparación con la fluidez de "ENOGEN".----------

Que, esta distinción fonética adquiere una relevancia particular en entornos de comunicación oral habitual, especialmente en contextos rurales o comerciales donde la interacción verbal directa es frecuente en la comercialización de productos agrícolas. En estos ambientes, una pronunciación clara y fácilmente diferenciable es crucial para evitar confusiones entre marcas, asegurando que los consumidores identifiquen correctamente el producto o servicio deseado. La vocal inicial más abierta y suave de "ENOGEN" frente a la introducción marcada del diptongo en "NEOGEN" son elementos distintivos que el oído puede percibir y procesar de manera diferente, contribuyendo a evitar la probabilidad de confusión en el mercado.----------

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO
ENOGEN Y ETIQUETA	NEOGEN Y ETIQUETA

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que contiene la denominación en letra moderna y redondeada, con un fondo blanco, combinando elementos naturales de hojas estilizadas superpuestas de

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

colores degradados en tonos verde y amarillo mientras que la marca base de rechazo aparece con una figura estilizada que combina una doble hélice de ADN con una hoja verde en la parte izquierda, a la derecha de la imagen, está la palabra "NEOGEN" escrita con una fuente moderna, de color negro y un fondo blanco. En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.----------

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO
Enogen	Neogen

Que, Paraguay es Estado parte del Convenio de París desde 1968, y por tanto, este tratado internacional tiene jerarquía superior a la ley ordinaria (art. 137 de la constitución Nacional). En ese marco, resulta pertinente destacar que el rechazo a la solicitud de la marca ENOGEN podría vulnerar principios consagrados en dicho tratado. El Art. 6 quienquies - Protección al registro de marcas señala que " *Toda marca debidamente registrada en el país de origen será aceptada para depósito y protegida tal cual en los demás países de la Unión...".* En el presente caso no se ha demostrado que "ENOGEN" infrinja normas de orden público ni que induzca a engaño; tampoco se trata de una marca idéntica a "NEOGEN", sino apenas similar, con claras diferencias fonéticas y conceptuales; y el elemento "-ogen" es claramente genérico o común en el sector biotecnológico/agroindustrial.----------

Que, por tanto, el rechazo basado únicamente en una semejanza parcial con una marca anterior mixta, sin probar riesgo efectivo de confusión, resulta contrario a los principios del Convenio de París.-------

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 prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 141 de fecha 02 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ENOGEN Y ETIQUETA",** clase 31, Expediente **N° 2017421,** solicitada a nombre de **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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