DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0379

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.405 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUSION BLAST", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 70037/2015, A NOMBRE DE PHILIP MORRIS BRANDS SARL.----------

Asunción, 04 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** en contra de la Resolución N° 1.405 de fecha 11 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.405 de fecha 11 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 11 de abril de 2019, el representante convencional de **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de agosto 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 "FUSION", registrada con el número 354440 en fecha 28 de octubre de 2011 a favor de JOHN PLAYER & SONS LIMITED ,Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/9 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, note el Señor Director General de la Propiedad Industrial que el titular de la marca solicitada "FUSION BLAST" no es otro sino el mismo titular de la marca base del presente rechazo, es decir, la firma PHILIP MORRIS BRANDS SARL. En efecto, la marca base del rechazo, "FUSION" ha sido concedida a nombre de JOHN PLAYER & SONS LIMITED, pero dicho registro actualmente se encuentra en trámite de transferencia a nombre de PHILIP MORRIS BRANDS SARL, según entrada Nº 1913840 de fecha 22 de febrero de 2019, conforme obra en los registros informáticos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (...)".*----------

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, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma **"PHILIP MORRIS BRANDS SARL"** es titular tanto de la marca base de rechazo **"FUSION"** registrada bajo el Nº 354440 y su renovación Nº 544589, como de la marca solicitada **"FUSION BLAST"**, actualmente en trámite de registro.----------

Abg. Claudia [illegible]
Directora de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual

Resolución N° 0379

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.405 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUSION BLAST", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 70037/2015, A NOMBRE DE PHILIP MORRIS BRANDS SARL.----------

Que, consta igualmente en el sistema informático de la institución, el Certificado de Transferencia de fecha 10 de enero de 2022, emitida por la Jefatura de Actos Jurídicos dependiente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual , en el cual la firma **JOHN PLAYER & SONS LIMITED** transfiere a nombre de **PHILIP MORRIS BRANDS SARL**, la propiedad de su marca **FUSION**, extremo que demuestra lo mencionado, invalidando así la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.----------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones **"FUSION"** (marca antecedente) y **"FUSION BLAST"** (marca solicitada) pertenecen al mismo titular, y que si permitimos la coexistencia de ambas en el registro marcario, esto no generaría riesgo de confusión para el público consumidor, ni ocasiona perjuicio alguno a los intereses del titular, por tratarse de signos distintivos gestionados por una misma persona jurídica.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1.405 de fecha 11 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FUSION BLAST"**, clase 34, Expediente **N° 70037/2015**, solicitada a nombre de **PHILIP MORRIS BRANDS SARL**.----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

Abg. Claudia Graciela 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 Nro. 0380

POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA MATRÍCULA DE LA AGENTE ROGER VICHENZO BRITOS GAROZZO IDENTIFICADA CON EL NRO. 8125, QUEDANDO VIGENTE LA SEGUNDA MATRÍCULA IDENTIFICADA CON EL NRO. 8126.----------

Asunción, 10 JUL 2025

VISTO: El Informe de la Actuaria elaborado en fecha 10 de julio de 2025, y:----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 09 de julio de 2025 fue presentado el escrito acta Nº 2558291, en el cual **ROGER VICHENZO BRITOS GAROZZO** solicita ser registrada como agente marcario.-----

Que, en fecha 10 de julio de 2025, fue dictado el Informe de la Actuaria en el cual se menciona que *"se generó el número de Agente 8125 pero el mismo contenía un error de tipeo en el nombre de la solicitante, por tal motivo al momento de corregir, por un error involuntario, se generó un nuevo número de Agente 8126 el cual ya contiene el nombre correcto de la solicitante".*----------

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

Que, el Art. 40 del Dto. 460/2013 expresa: *"Son funciones y atribuciones comunes de todas las Direcciones Generales y Direcciones sin perjuicio de lo establecido específicamente para las mismas, y para sus titulares en la Reglamentación: b) Dirigir, las actividades en el ámbito de sus competencias. Establecer un sistema eficaz y eficiente de gestión en sus respectivas áreas…".* ----------

Que, el Artículo 120 de la Ley 1294/98 establece que *"La Dirección de la Propiedad Industrial… es la entidad competente en cuanto a la jurisdicción administrativa marcaria…".* En concordancia, el Dto. 22365/98 que reglamenta la Ley 1294/98, expresa en su Art. 2º: *"La Dirección de la Propiedad Industrial… conforme lo dispone la Ley, es el Organismo de Aplicación encargado de regir, organizar, ejecutar e interpretar las disposiciones de dicha Ley, en la jurisdicción administrativa."* Y el Art. 3º del mencionado Decreto preceptúa: *"En su carácter de Entidad Competente establecida por Ley, queda facultada la Dirección de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de carácter administrativo que faciliten la aplicación de la Ley y éste Decreto."*----------

Que, en fecha 10 de julio de 2025, en el Informe de la Actuaria se menciona que *"se generó el número de Agente 8125 pero el mismo contenía un error de tipeo en el nombre de la solicitante, por tal motivo al momento de corregir, por un error involuntario, se generó un nuevo número de Agente 8126, el cual ya contiene el nombre correcto de la solicitante".*----------

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

Que, en atención al Informe mencionado precedentemente, y teniendo en cuenta lo dispuesto en las normativas citadas previamente, es parecer de esta dependencia administrativa que corresponde dejar sin efecto la Matrícula N° 8125 (primera Matrícula), teniendo en cuenta que los datos correctos del Agente se encuentran en la Matrícula N° 8126 (segunda Matrícula).---

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

Art. 1° **DEJAR** sin efecto la Matrícula N° 8125 (primera Matrícula) concedida a nombre de la Abg. **ROGER VICHENZO BRITOS GAROZZO**, ratificando la vigencia de la Matrícula N° 8126(segunda Matrícula) expedida a nombre de la referida profesional.----------

Art. 2° **REMITIR** una copia de la presente Resolución, acompañada de los antecedentes a la oficina de Atención al Ciudadano, para conocimiento.----------

Art. 3° **ARCHÍVESE.** ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0381

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 608 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 26721/2020, A NOMBRE DE ALBA LUCÍA RIQUELME VALENZUELA.----------

Asunción, 16 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **THE COCA-COLA COMPANY** en contra de la Resolución N° 608 de fecha 22 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de **THE COCA-COLA COMPANY** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 608 de fecha 22 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 21 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de junio de 2021, el representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY expresó agravios; y en fecha 15 de noviembre de 2022, 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 17 de noviembre de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Entre la marca solicitada WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA y la marca oponente WABI existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico; la oponente alega que la marca solicitada WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA es sumamente confundible y asociable con su marca WABI, sin embargo, ésta Dirección considera que que las marcas en pugna son totalmente diferenciables; lo único que comparten las marcas enfrentadas es la raíz WABI.../... Es sumamente importante notar que la marca WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA ya se encuentra registrada en la clase 03, por tanto, ya se encuentra coexistiendo en el mercado con la marca oponente.../... Al visualizar/pronunciar ambas marcas consecutivamente se aprecian las diferencias gráficas y auditivas existentes.../... Por todo lo expuesto, de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección concluye, que la oposición deducida debe ser declarada improcedente."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante THE COCA-COLA COMPANY y manifiesta: *"(...) El vocablo que ocupa el papel preponderante y protagónico con la marca pedida constituye, sin lugar a dudas, el elemento WABI, el cual es el primeramente aprehendido por el consumidor dad la posición primer y principal que ocupa y el cual es exactamente identico a la totalidad de la marca ya registrada por mi principal.../... Una de las finalidades de la ley marcaria es impedir posibles confusiones que se producirán teniendo en cuenta que el consumidor atendería únicamente al elemento preponderante.../... La presencia de los elementos ALBA RIQUELME, colocados en un lugar muy secundario dentro de la marca cuya solicitud se pide en autos, es totalmente irrelevante.../... La etiqueta que acompaña a la marca peticionada, cabe destacar que las palabras ALBA RIQUELME, está colocado en un lugar poco visible y en letras pequeñas que su presencia es casi imperceptible.../... Las marcas de propiedad de mi mandante que fueron citadas también en el escrito de oposición como las marcas WABI, en las clases 09, 41 y 42; WABIPAY, en las clases 09 y 36; y WABICASA, en las clases 09, 35 y 41, están todas compuestas por las por la partícula WABI,*

Resolución N° 0381

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 608 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 26721/2020, A NOMBRE DE ALBA LUCÍA RIQUELME VALENZUELA.----------

que es la palabra que las agrupa y las distingue como una familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... El hecho de tener registrado en la clase 03 no le concede derecho alguno en la clase 35.../... No justifica que la coexistencia entre ellas sea pacífica.../.... Las marcas WABI y WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA son evocativas la una de la otra, recordándose de manera análoga.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 608/2021."----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y " WABI-WABI PAY- WABI CASA (registradas en las clases 09, 35, 36, 41, 42).----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.----------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **"WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA"** (solicitante) vs **"WABI- WABIPAY- WABICASA"** (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
WABI- WABIPAY- WABICASA	(marca oponente)

Que, si bien las marcas en pugna comparten el vocablo WABI, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad. De esta comparación se colige que la solicitada es más extensa, se compone de cuatro vocablos mientras que la oponente se compone de un solo vocablo, y al ser pronunciada una tras la otra, vemos que es bastante distinta, quedando así demostrada la diferencia en los planos ortográfico y fonético. ----------

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 pretende cubrir *Servicios de importación y comercialización de cosméticos, maquillajes, perfumes, artículos de tocador, accesorios, lentes de Sol, pashminas, gorros, sombreros, prendas de vestir y calzados, cinturones, bolsos, carteras, neceseres*., mientras que la marca oponente cubre *Servicios tales como Servicios de compra-venta en línea al por mayor y menor de cervezas;aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebida, bebidas alcohólicas, productos de belleza, productos de aseo personal, productos de limpieza, juguetes, artículos deportivos, alimentos en general utensilios para el hogar; y Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.* De lo expuesto se puede concluir que, si bien los

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes.----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, en cuanto a los otros registros de la oponente, -WABI-WABI PAY- WABI CASA, registradas en las clases 09, 36, 41, 42- es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas.-----

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, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-------

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

marca solicitada	marca registrada
wabi sabi	wabi casa / wabi pay

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

Resolución N° 0381

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 608 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 26721/2020, A NOMBRE DE ALBA LUCÍA RIQUELME VALENZUELA.----------

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

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA,** clase 03, Registro N° 517254. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2021. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.----------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.----------

Que, 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 :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 608 de fecha 22 de septiembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"WABI SABI ALBA RIQUELME Y ETIQUETA"**, clase 35 Expediente. **N° 26721/2020,** solicitada a nombre de **ALBA LUCÍA RIQUELME VALENZUELA.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0382

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 371 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPACE SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 113502/2022 A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS CHMITS.----------

Asunción, 16 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ROBERTO CARLOS CHMITS. en contra de la Resolución N° 371 de fecha 26 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y., ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de ROBERTO CARLOS CHMITS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 371 de fecha 26 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 02 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de mayo de 2024, el representante convencional de ROBERTO CARLOS CHMITS expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de mayo 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 SPACEBOX, registrada con el número 569113 en fecha 24 de agosto de 2023 a favor de ALI FADI MOHAMAD GONZALEZ, 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 ROBERTO CARLOS CHMITS y manifiesta: *"(...) Si bien es cierto que ambas marcas tienen un elemento común, SPACE el signo solicitado, SPACE SHOP, presenta un elemento claramente identificatorio (SHOP), que sirven para distinguir la marca de otra que consiste enteramente en una palabra conocida, así también la marca solicitada es una marca compuesta (2 palabras separadas), sin embargo la marca como antecedente esta identificada con una sola palabra.../... Los productos de la clase 35, la que ampara la marca solicitada-tienen que ver con la importación, exportación, comercialización de artículos electrónicos, mientras que la adversa importación, exportación y ventas de aparatos receptores de televisión por sátile, receptores de televisión por satélite, receptores satelitales, receptores de televidión en 3D, receptores (audio y video) inalámbricos, quien claramente menciona los artículos, que nada tiene que ver con los productos de mi marca. Razón por la cual se beneficia con la genericidad.../... En mérito de lo expuesta, formulo el siguiente petitorio: dicte resolución correspondiente mediante la cual revoque la Resolución N° 371/2024.".* ----------

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

Abog. Cintia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0382

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 371 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPACE SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 113502/2022 A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS CHMITS.----------

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 **"SPACEBOX"** y la solicitud de registro de la marca **"SPACE SHOP"**, 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 "SPACE SHOP" es idéntica a la marca registrada "SPACEBOX", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión del vocablo "SHOP". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

SPACE SHOP	(solicitada), y
SPACEBOX	(marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada SPACE SHOP, 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 **"SPACE SHOP"**. 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

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

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

Resolución N° 0382

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 371 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPACE SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 113502/2022 A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS CHMITS.----------

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 SPACE SHOP no podrá coexistir con la marca base de rechazo SPACEBOX, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos y servicios por ambas comercializadas.----

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 **"SPACE SHOP"** pretende cubrir "*Importación, exportación, comercialización, venta al por mayor y menor de artículos electrónicos*" comprendidos en la clase 35, mientras que la marca base de rechazo **"SPACE SHOP"** con registro N° 569113 cubre: "*Importación, exportación y comercialización y ventas de aparatos receptores de televisión por satélite, receptores satelitales, receptores de televisión en 3d, receptores (audio, vídeo) inalámbricos publicidad y marketing, administración comercial*". Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 371 de fecha 26 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SPACE SHOP Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 113502/2022**, solicitada a nombre de **ROBERTO CARLOS CHMITS** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

Cynthia Pereira 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° 0383

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1544 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 70709/2023, SOLICITADA POR BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA. ----------

Asunción, 16 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.** contra la Resolución N° 1544 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de **BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1544 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de **BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de febrero 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.../... 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, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) PREMIUM PHARMA, no puede considerarse un término genérico, ya que no es comúnmente utilizado en el comercio para designar directamente productos o servicios relacionados con productos famacéuticos o medicinales.../.... En lugar de describir una característica específica del producto, la combinación de PREMIUM y PHARMA crea una denominación distinta que evoca una marca única y específica.../... este término fusiona dos conceptos que, en conjunto, no son habituales en el léxico comercial común.../... Debemos resaltar que la marca solicitada no puede ser considerada descriptiva, la denominación constituye una marca de fantasía, por tanto afirmo que la denominación solicitada cumple con los requisitos legales de originalidad y especialidad exigidos por la ley de marcas.../... La solicitud pretendida por mi mandante cuenta con una etiqueta que le otorga distintividad a la presentación.../... Por lo tanto, pido a la Señora Directora revoque y disponga la inscripción de la marca PREMIUM PHARMA".*----------

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

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

Resolución N° 0383

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1544 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 70709/2023, SOLICITADA POR BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA. ----------

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 "PREMIUM PHARMA" fue presentada para cubrir productos de la clase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos los productos comprendidos en la clase 05"*.----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "PREMIUM PHARMA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 05 del nomenclador internacional.----------

Que, si bien la expresión "PREMIUM" es un término comúnmente utilizado en el ámbito comercial para aludir a un producto de supuesta alta calidad o gama superior, y "PHARMA" es una abreviatura reconocida de "pharmaceutical" (farmacéutico), la conjunción total del signo no resulta exclusivamente descriptiva ni genérica, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos respecto a los productos de la clase 05. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva. Esta naturaleza evocativa permite que el signo conserve la distintividad necesaria para diferenciar los productos 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, 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.--

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

Resolución N° 0383

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1544 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 70709/2023, SOLICITADA POR BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA. ----------

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 empresa. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1544 de fecha 23 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 **"PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA"**, clase 05, Acta N° 70709/2023, solicitada a nombre de **BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

Ab. Carmen Graciela 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° 0384

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1545 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 70710/2023, SOLICITADA POR BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA. ----------

Asunción, 16 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.** contra la Resolución N° 1545 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de **BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1545 de fecha 23 de octubre 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 30 de enero de 2025, el representante convencional de **BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de febrero 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.../... 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, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) PREMIUM PHARMA, no puede considerarse un término genérico, ya que no es comúnmente utilizado en el comercio para designar directamente productos o servicios relacionados con productos famacéuticos o medicinales.../.... En lugar de describir una característica específica del producto, la combinación de PREMIUM y PHARMA crea una denominación distinta que evoca una marca única y específica.../... este término fusiona dos conceptos que, en conjunto, no son habituales en el léxico comercial común.../... Debemos resaltar que la marca solicitada no puede ser considerada descriptiva, la denominación constituye una marca de fantasía, por tanto afirmo que la denominación solicitada cumple con los requisitos legales de originalidad y especialidad exigidos por la ley de marcas.../... La solicitud pretendida por mi mandante cuenta con una etiqueta que le otorga distintividad a la presentación.../... Por lo tanto, pido a la Señora Directora revoque y disponga la inscripción de la marca PREMIUM PHARMA".*----------

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 a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

Silvia Carina Garcia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0384

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1545 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 70710/2023, SOLICITADA POR BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA. ----------

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "PREMIUM PHARMA" es la combinación de dos vocablos en inglés. Y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre la traducción de dichas palabras tenemos que: "a) "PREMIUM: *de primera calidad*"[1] y "PHARMA: *farmacéutica*"[2], es decir, hacen referencia a una *productos farmacéuticos de primera calidad.*----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA"** resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35, que textualmente describe: *"importación, exportación, comercialización, venta, publicidad y abastecimiento para terceros de materia prima para la industria farmaceútica y no farmaceutica, productos químicos-farmacéuticos y sus derivados, de productos farmaceúticos, químicos, medicamentos para uso humano, perfumes, cosméticos, productos herboristería, productos alimenticios de uso médico, productos medicinales, productos de higiene, utensilios, complementos y accesorios para la industria química, farmacéutica y clínica, salubridad, profilaxis, puericultura, oftalmología, óptica y fotografía, botica e industria farmacéutica"* Recordemos que la denominación solicitada es "PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA" o su traducción *productos farmacéuticos de primera calidad*, para cubrir servicios tales como *exportación, comercialización, venta, publicidad y abastecimiento para terceros de materia prima para la industria farmaceútica y no farmaceutica, productos químicos-farmacéuticos y sus derivados, de productos farmaceúticos, químicos, medicamentos para uso humano, perfumes, cosméticos, productos herboristería, productos alimenticios de uso médico, productos medicinales, productos de higiene, utensilios, complementos y accesorios para la industria química, farmacéutica y clínica, salubridad, profilaxis, puericultura, oftalmología, óptica y fotografía, botica e industria farmacéutica*. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. ----------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, solo contiene la denominación PREMIUM PHARMA pretendida.----------

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

[1] https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=premium&translate
[2] https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=pharma&translate

Resolución N° 0384

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1545 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 70710/2023, SOLICITADA POR BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA. ----------

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 de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido. 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 de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.*"[1]. 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, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "PREMIUM PHARMA" es una designación que define específicamente lo comercializa. ----------

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

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0384

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1545 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 70710/2023, SOLICITADA POR BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1545 de fecha 23 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PREMIUM PHARMA Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° 70710/2023, solicitada a nombre de **BIOTECNO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.**----------

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° 0385

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 472 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANZUELA FRIGORÍFICO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 57664/2020 A NOMBRE DE HUGO RAMON ATAVILA ARAUJO FLORENTÍN.----------

Asunción, 16 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HUGO RAMON ATAVILA ARAUJO FLORENTÍN** en contra de la Resolución N° 472 de fecha 30 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de HUGO RAMON ATAVILA ARAUJO FLORENTÍN e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 472 de fecha 30 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 19 de junio de 2025, el representante convencional de HUGO RAMON ATAVILA ARAUJO FLORENTÍN expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de junio 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 las marcas FRUTOS DE ESTANZUELA, registrada con el número 407003 en fecha 17 de noviembre de 2014, a favor de ASOCIACION NUEVA ESPERANZA; 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: *"(...) La Resolución de rechazo y la confirmatoria de rechazado se hallan sustentadas en la existencia previa del registro de la marca FRUTOS DE ESTANZUELA, clase 29, según título N° 407.003, argumentada sobre la existencia de la similitud entre las marcas en pugna y como resultado de esta la posibilidad de confusión para el consumidor.../... La marca base de rechazo citada en el párrafo anterior actualmente ya no puede constituir impedimento alguno para que la solicitud de registro presentada por mi parte sea concedida debido a que esta se encuentra vencido como así también ha expirado el plazo de gracia para una eventual solicitud de renovación.*----------

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° 407003 de la marca "FRUTOS DE ESTANZUELA" venció el 17 de noviembre de 2024, a nombre de ASOCIACION NUEVA ESPERANZA;. 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 (...)".*----------

Mirna Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0385

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 472 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANZUELA FRIGORÍFICO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 57664/2020 A NOMBRE DE HUGO RAMON ATAVILA ARAUJO FLORENTÍN.----------

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 "ESTANZUELA FRIGORÍFICO Y ETIQUETA", solicitada por HUGO RAMON ATAVILA ARAUJO FLORENTÍN.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 472 de fecha 30 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ESTANZUELA FRIGORÍFICO Y ETIQUETA"**, clase 29, Expediente **N° 57664/2020**, solicitada a nombre de **HUGO RAMON ATAVILA ARAUJO FLORENTÍN.**----------

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° 0386

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 386 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68889/2023, A NOMBRE DE EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

Asunción, 16 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN** en contra de la Resolución N° 386 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 386 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 11 de noviembre de 2024, el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN** expresó agravios; en fecha 14 de abril de 2025, se presenta la representante convencional de **EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 21 de abril de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA y la marca oponente YERBA MATE MONTE NATIVO, a primera vista,desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras, a la vez la marca solicitada consta de una etiqueta, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de palabras y la etiqueta hacen una marcada diferencia entre las mismas.../... Aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores.../... Ambas marcas tienen propuestas distintas y pueden coexistir en el mercado satisfaciendo las diferentes necesidades y preferencias de los clientes.../... Cabe también mencionar que las marcas NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA y YERBA MATE MONTE NATIVO, ambas marca ofrecen opciones atractivas para los consumidores interesados en la calidad y el origen natural de la yerba mate, cada uno con su propio enfoque y mensaje distintivo, lo que puede influir en las preferencias individuales y en la percepción del consumidor sobre el valor de cada marca.../... También cabe señalar que la marca solicitada NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente.../... La marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.../... En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica por lo que nos da la pauta que la marca solicitada simple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.*---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **JORGE A. BAUMANN** y manifiesta: *"(...) Esta oposición no fue deducida en base a YERBA MATE MONTE NATIVO sino con base al elevadísimo riesgo de*

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

Resolución N° 0386

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 386 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68889/2023, A NOMBRE DE EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

asociación o confusión directa e indirecta existentes entre las marcas en pugna.../... La denominación solicitada reproduce casi totalmente a la denominación que constituye la marca de mi representada, la misma carece de un elemento diferenciador suficiente que haga posible el registro de la marca solicitada.../... La simple adición de una etiqueta en la marca solicitada resulta irrelevante dentro del contexto, considerando que las denominaciones principales NATIVO/NATIVA evocan la misma idea y concepto.../... Las identidades son notorias y ante el cotejo sucesivo de las marcas el público ya tiene impresa en su memoria la marca de mi mandante YERBA MATE MONTE NATIVO resultando asociable fonética, gráfica e ideológicamente con la denominación solicitada lo que le llevará a cometer el error de considerar a esta última como marca de mi mandante.../... El mero hecho de invertir y trasponer los elementos NATIVO/NATIVA de las denominaciones, no aportan distintividad puesto que desde la perspectiva global de las denominaciones se puede notar que ambas están conformadas por los mismos elementos con un ligero cambio de posición.../... La etiqueta de la marca solicitada refuerza la preponderancia de la palabra NATIVA pues aquella está ubicada en un primer plano y escritera en caracteres más grandes y más resaltantes que los empleados en la denominación secundaria.../... La principal característica del signo marcario es su caracter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor.../... El elevado riesgo de confundibilidad existente entre las marca en pugna es suficiente razón para revocar la resolución hoy apelada". ----------

Que, la representante convencional del solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) Las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores por las razones antes indicadas.../... Teniendo en cuenta la doctrina y realizando un análisis con los elementos en conjunto y asimismo realizándolo con mayor profundidad con sus elementos separados llegamos a la misma conclusión que el A-quo, los elementos son más distintos en ambas denominaciones evocan conceptos totalmente dispares.../... Aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores.../... Ambas marcas tienen propuestas distintas y pueden coexistir en el mercado satisfaciendo las diversas necesidades y preferencia de los clientes.../... La marca de mi representada es una marca mixta mientras tanto la marca oponente es una marca denominativa.../... Posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente.../... El énfasis sobre la originalidad y el caracter distintivo del diseño gráfico YERBA MATE MONTE NATIVO puede ser un argumento solido para demostrar que la marca mixta tiene una identidad única que la diferencia claramente de la marca denominativa de la oponente.../... Reduciendo así el riesgo de entre ambas marcas desde la perspectiva del consumidor.../... De seguirse la tesis sostenida por la adversa no tiene relevancia de esta manera una negociación de los máselementales derechos de libre comercialización de productos o/ servicios.../... En base a todo lo manifestado no existen fundamentos que puedan inducir al público consumidor a una confusión entre las denominaciones por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.../... A la Señora Directora solicito, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 386/2024.*----------

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca -NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA-, con la marca ya existente (oponente -YERBA MATE MONTE NATIVO), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma

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

Resolución N° 0386

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 386 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68889/2023, A NOMBRE DE EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.----------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. Si bien ambos signos comparten ciertos elementos comunes como "yerba mate", "monte" y vocablos de raíz similar (nativa/nativo), la estructura general de cada denominación es distinta, tanto en su orden como en su extensión. La marca NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE se construye a partir de una idea descriptiva del origen geográfico o natural del producto, con una inclusión distintiva: "BAJO MONTE", que no se halla en la marca oponente. Por su parte, YERBA MATE MONTE NATIVO invierte el orden de los elementos y transmite un mensaje diferente en su conjunto.--------

Que, la marca solicitada, NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE enfatiza una yerba mate con identidad "nativa", que proviene de una zona "bajo monte", una construcción menos común y más específica, en tanto que la marca oponente YERBA MATE MONTE NATIVO sugiere una yerba mate originaria del monte, destacando el carácter "nativo" del monte.----------

Que, esta diferenciación, tanto en orden sintáctico como en composición global, contribuye a disminuir el riesgo de asociación directa entre una y otra, como también lo sostienen Fernández Novoa y Otamendi al afirmar que *"la distintividad marcaria debe apreciarse en su conjunto, atendiendo a la impresión general que produce la marca en el consumidor medio*[1]*"*.----------

Que, siguiendo con el análisis, tanto "YERBA MATE" como "NATIVO" y "MONTE" son expresiones que, si bien evocan atributos positivos (origen natural, autenticidad, rusticidad), carecen de fuerza distintiva en grado alto debido a su uso común en el ámbito del rubro alimenticio y yerbatero.----------

Que, en conclusión, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético, conceptual 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.----------

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios de Carlos Fernández Novoa, *"el análisis de confundibilidad no debe detenerse en coincidencias parciales, sino atender a la percepción global y al riesgo real de error del consumidor medio en condiciones normales de mercado*[2]*"*. En este sentido, no se advierte un riesgo concreto de que el consumidor confunda el origen empresarial de los servicios ofrecidos bajo el signo solicitado con los productos identificados por la marca registrada.----------

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. ----------

[1] Fernández Novoa, C., El Derecho de Marcas, Marcial Pons, 2004; Otamendi, J.C., Curso de Derecho Industrial, t. II
[2] Fernández Novoa, op. cit.

Abog. Camila Pamela Cataldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0386

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 386 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68889/2023, A NOMBRE DE EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

marca solicitada	marca oponente
mixta	denominativa

Que, 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*". Siendo así, los vocablos comunes devienen irrelevantes para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los mismos pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos. ----------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, 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 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° 386 de fecha 08 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 **"NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 68889/2023,** solicitada a nombre de EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0387

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 384 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 68895/2023, A NOMBRE DE EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

Asunción, 16 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN** en contra de la Resolución N° 384 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 384 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 11 de noviembre de 2024, el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN** expresó agravios; en fecha 14 de abril de 2025, se presenta la representante convencional de **EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 21 de abril de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA y la marca oponente YERBA MATE MONTE NATIVO, a primera vista,desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras, a la vez la marca solicitada consta de una etiqueta, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de palabras y la etiqueta hacen una marcada diferencia entre las mismas.../... Aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores.../... Ambas marcas tienen propuestas distintas y pueden coexistir en el mercado satisfaciendo las diferentes necesidades y preferencias de los clientes../... Cabe también mencionar que las marcas NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA y YERBA MATE MONTE NATIVO, ambas marca ofrecen opciones atractivas para los consumidores interesados en la calidad y el origen natural de la yerba mate, cada uno con su propio enfoque y mensaje distintivo, lo que puede influir en las preferencias individuales y en la percepción del consumidor sobre el valor de cada marca.../... También cabe señalar que la marca solicitada NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente.../... La marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.../... En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica por lo que nos da la pauta que la marca solicitada simple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.---*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **JORGE A. BAUMANN** y manifiesta: *"(...) Esta oposición no fue deducida en base a YERBA MATE MONTE NATIVO sino con base al elevadísimo riesgo de*

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

asociación o confusión directa e indirecta existentes entre las marcas en pugna.../... La denominación solicitada reproduce casi totalmente a la denominación que constituye la marca de mi representada, la misma carece de un elemento diferenciador suficiente que haga posible el registro de la marca solicitada.../... La simple adición de una etiqueta en la marca solicitada resulta irrelevante dentro del contexto, considerando que las denominaciones principales NATIVO/NATIVA evocan la misma idea y concepto.../... Las identidades son notorias y ante el cotejo sucesivo de las marcas el público ya tiene impresa en su memoria la marca de mi mandante YERBA MATE MONTE NATIVO resultando asociable fonética, gráfica e ideológicamente con la denominación solicitada lo que le llevará a cometer el error de considerar a esta última como marca de mi mandante.../... El mero hecho de invertir y trasponer los elementos NATIVO/NATIVA de las denominaciones, no aportan distintividad puesto que desde la perspectiva global de las denominaciones se puede notar que ambas están conformadas por los mismos elementos con un ligero cambio de posición.../... La etiqueta de la marca solicitada refuerza la preponderancia de la palabra NATIVA pues aquella está ubicada en un primer plano y escritera en caracteres más grandes y más resaltantes que los empleados en la denominación secundaria.../... La principal característica del signo marcario es su caracter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor.../... El elevado riesgo de confundibilidad existente entre las marca en pugna es suficiente razón para revocar la resolución hoy apelada". ----------

Que, la representante convencional del solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) Las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores por las razones antes indicadas.../... Teniendo en cuenta la doctrina y realizando un análisis con los elementos en conjunto y asimismo realizándolo con mayor profundidad con sus elementos separados llegamos a la misma conclusión que el A-quo, los elementos son más distintos en ambas denominaciones evocan conceptos totalmente dispares.../... Aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores.../... Ambas marcas tienen propuestas distintas y pueden coexistir en el mercado satisfaciendo las diversas necesidades y preferencia de los clientes.../... La marca de mi representada es una marca mixta mientras tanto la marca oponente es una marca denominativa.../... Posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente.../... El énfasis sobre la originalidad y el caracter distintivo del diseño gráfico YERBA MATE MONTE NATIVO puede ser un argumento solido para demostrar que la marca mixta tiene una identidad única que la diferencia claramente de la marca denominativa de la oponente.../... Reduciendo así el riesgo de entre ambas marcas desde la perspectiva del consumidor.../... De seguirse la tesis sostenida por la adversa no tiene relevancia de esta manera una negociación de los máselementales derechos de libre comercialización de productos o/ servicios.../... En base a todo lo manifestado no existen fundamentos que puedan inducir al público consumidor a una confusión entre las denominaciones por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.../... A la Señora Directora solicito, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 384/2024.*----------

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca -NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA-, con la marca ya existente (oponente -YERBA MATE MONTE NATIVO), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma

Abg. Claudia Pereira 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° 384 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 68895/2023, A NOMBRE DE EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.----------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. Si bien ambos signos comparten ciertos elementos comunes como "yerba mate", "monte" y vocablos de raíz similar (nativa/nativo), la estructura general de cada denominación es distinta, tanto en su orden como en su extensión. La marca NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE se construye a partir de una idea descriptiva del origen geográfico o natural del producto, con una inclusión distintiva: "BAJO MONTE", que no se halla en la marca oponente. Por su parte, YERBA MATE MONTE NATIVO invierte el orden de los elementos y transmite un mensaje diferente en su conjunto.--------

Que, la marca solicitada, NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE enfatiza una yerba mate con identidad "nativa", que proviene de una zona "bajo monte", una construcción menos común y más específica, en tanto que la marca oponente YERBA MATE MONTE NATIVO sugiere una yerba mate originaria del monte, destacando el carácter "nativo" del monte.----------

Que, esta diferenciación, tanto en orden sintáctico como en composición global, contribuye a disminuir el riesgo de asociación directa entre una y otra, como también lo sostienen Fernández Novoa y Otamendi al afirmar que "*la distintividad marcaria debe apreciarse en su conjunto, atendiendo a la impresión general que produce la marca en el consumidor medio*[1]".----------

Que, siguiendo con el análisis, tanto "YERBA MATE" como "NATIVO" y "MONTE" son expresiones que, si bien evocan atributos positivos (origen natural, autenticidad, rusticidad), carecen de fuerza distintiva en grado alto debido a su uso común en el ámbito del rubro alimenticio y yerbatero.----------

Que, en conclusión, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético, conceptual 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.----------

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios de Carlos Fernández Novoa, "*el análisis de confundibilidad no debe detenerse en coincidencias parciales, sino atender a la percepción global y al riesgo real de error del consumidor medio en condiciones normales de mercado*[2]". En este sentido, no se advierte un riesgo concreto de que el consumidor confunda el origen empresarial de los servicios ofrecidos bajo el signo solicitado con los productos identificados por la marca registrada.----------

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. ----------

[1] Fernández Novoa, C., El Derecho de Marcas, Marcial Pons, 2004; Otamendi, J.C., Curso de Derecho Industrial, t. II
[2] Fernández Novoa, op. cit.

Ing. Carlos Camacia Cristaldo
Dirección 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° 0387

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 384 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 68895/2023, A NOMBRE DE EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

marca solicitada	marca oponente
mixta	denominativa

Que, 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*". Siendo así, los vocablos comunes devienen irrelevantes para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los mismos pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos. ----------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, 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 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° 384 de fecha 08 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 **"NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA"**, clase 30, Expediente **N° 68895/2023**, solicitada a nombre de EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

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

Dra. Claudia Zaracho Criscaldo
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° 0388

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 385 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 68898/2023, A NOMBRE DE EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

Asunción, 16 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN** en contra de la Resolución N° 385 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 385 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 11 de noviembre de 2024, el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN** expresó agravios; en fecha 14 de abril de 2025, se presenta la representante convencional de **EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 21 de abril de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA y la marca oponente YERBA MATE MONTE NATIVO, a primera vista,desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras, a la vez la marca solicitada consta de una etiqueta, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de palabras y la etiqueta hacen una marcada diferencia entre las mismas.../... Aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores.../... Ambas marcas tienen propuestas distintas y pueden coexistir en el mercado satisfaciendo las diferentes necesidades y preferencias de los clientes../... Cabe también mencionar que las marcas NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA y YERBA MATE MONTE NATIVO, ambas marca ofrecen opciones atractivas para los consumidores interesados en la calidad y el origen natural de la yerba mate, cada uno con su propio enfoque y mensaje distintivo, lo que puede influir en las preferencias individuales y en la percepción del consumidor sobre el valor de cada marca.../... También cabe señalar que la marca solicitada NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente.../... La marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.../... En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica por lo que nos da la pauta que la marca solicitada simple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.---*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **JORGE A. BAUMANN** y manifiesta: *"(...) Esta oposición no fue deducida en base a YERBA MATE MONTE NATIVO sino con base al elevadísimo riesgo de*

Marcos Cristaldo
Director
Propiedad Industrial
Propiedad Intelectual

Resolución N° 0388

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 385 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 68898/2023, A NOMBRE DE EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

asociación o confusión directa e indirecta existentes entre las marcas en pugna.../... La denominación solicitada reproduce casi totalmente a la denominación que constituye la marca de mi representada, la misma carece de un elemento diferenciador suficiente que haga posible el registro de la marca solicitada.../... La simple adición de una etiqueta en la marca solicitada resulta irrelevante dentro del contexto, considerando que las denominaciones principales NATIVO/NATIVA evocan la misma idea y concepto.../... Las identidades son notorias y ante el cotejo sucesivo de las marcas el público ya tiene impresa en su memoria la marca de mi mandante YERBA MATE MONTE NATIVO resultando asociable fonética, gráfica e ideológicamente con la denominación solicitada lo que le llevará a cometer el error de considerar a esta última como marca de mi mandante.../... El mero hecho de invertir y trasponer los elementos NATIVO/NATIVA de las denominaciones, no aportan distintividad puesto que desde la perspectiva global de las denominaciones se puede notar que ambas están conformadas por los mismos elementos con un ligero cambio de posición.../... La etiqueta de la marca solicitada refuerza la preponderancia de la palabra NATIVA pues aquella está ubicada en un primer plano y escritera en caracteres más grandes y más resaltantes que los empleados en la denominación secundaria.../... La principal característica del signo marcario es su caracter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor.../... El elevado riesgo de confundibilidad existente entre las marca en pugna es suficiente razón para revocar la resolución hoy apelada". ----------

Que, la representante convencional del solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) Las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores por las razones antes indicadas.../... Teniendo en cuenta la doctrina y realizando un análisis con los elementos en conjunto y asimismo realizándolo con mayor profundidad con sus elementos separados llegamos a la misma conclusión que el A-quo, los elementos son más distintos en ambas denominaciones evocan conceptos totalmente dispares.../... Aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores.../... Ambas marcas tienen propuestas distintas y pueden coexistir en el mercado satisfaciendo las diversas necesidades y preferencia de los clientes.../... La marca de mi representada es una marca mixta mientras tanto la marca oponente es una marca denominativa.../... Posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente.../... El énfasis sobre la originalidad y el caracter distintivo del diseño gráfico YERBA MATE MONTE NATIVO puede ser un argumento solido para demostrar que la marca mixta tiene una identidad única que la diferencia claramente de la marca denominativa de la oponente.../... Reduciendo así el riesgo de entre ambas marcas desde la perspectiva del consumidor.../... De seguirse la tesis sostenida por la adversa no tiene relevancia de esta manera una negociación de los máselementales derechos de libre comercialización de productos o/ servicios.../... En base a todo lo manifestado no existen fundamentos que puedan inducir al público consumidor a una confusión entre las denominaciones por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.../... A la Señora Directora solicito, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 385/2024.*----------

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca -NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA-, con la marca ya existente (oponente -YERBA MATE MONTE NATIVO), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma

Resolución N° 0388

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 385 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 68898/2023, A NOMBRE DE EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.----------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. Si bien ambos signos comparten ciertos elementos comunes como "yerba mate", "monte" y vocablos de raíz similar (nativa/nativo), la estructura general de cada denominación es distinta, tanto en su orden como en su extensión. La marca NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE se construye a partir de una idea descriptiva del origen geográfico o natural del producto, con una inclusión distintiva: "BAJO MONTE", que no se halla en la marca oponente. Por su parte, YERBA MATE MONTE NATIVO invierte el orden de los elementos y transmite un mensaje diferente en su conjunto.--------

Que, la marca solicitada, NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE enfatiza una yerba mate con identidad "nativa", que proviene de una zona "bajo monte", una construcción menos común y más específica, en tanto que la marca oponente YERBA MATE MONTE NATIVO sugiere una yerba mate originaria del monte, destacando el carácter "nativo" del monte.----------

Que, esta diferenciación, tanto en orden sintáctico como en composición global, contribuye a disminuir el riesgo de asociación directa entre una y otra, como también lo sostienen Fernández Novoa y Otamendi al afirmar que *"la distintividad marcaria debe apreciarse en su conjunto, atendiendo a la impresión general que produce la marca en el consumidor medio*[1]*"*.----------

Que, siguiendo con el análisis, tanto "YERBA MATE" como "NATIVO" y "MONTE" son expresiones que, si bien evocan atributos positivos (origen natural, autenticidad, rusticidad), carecen de fuerza distintiva en grado alto debido a su uso común en el ámbito del rubro alimenticio y yerbatero.----------

Que, en conclusión, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético, conceptual 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.----------

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios de Carlos Fernández Novoa, *"el análisis de confundibilidad no debe detenerse en coincidencias parciales, sino atender a la percepción global y al riesgo real de error del consumidor medio en condiciones normales de mercado*[2]*"*. En este sentido, no se advierte un riesgo concreto de que el consumidor confunda el origen empresarial de los servicios ofrecidos bajo el signo solicitado con los productos identificados por la marca registrada.----------

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. ----------

[1] Fernández Novoa, C., El Derecho de Marcas, Marcial Pons, 2004; Otamendi, J.C., Curso de Derecho Industrial, t. II
[2] Fernández Novoa, op. cit.

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

Resolución N° 0388

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 385 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 68898/2023, A NOMBRE DE EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

marca solicitada	marca oponente
mixta	denominativa

Que, 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*". Siendo así, los vocablos comunes devienen irrelevantes para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los mismos pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos. ----------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, 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 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° 385 de fecha 08 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trâmites de la solicitud de registro de la marca **"NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA",** CLASE 39, Expediente **N° 68898/2023,** solicitada a nombre de EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0389

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1668 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "SC INSTITUTE", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 72812/2022, A NOMBRE DE ASOCIACIÓN DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN----------

Asunción, 17 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ASOCIACIÓN DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN** en contra de la Resolución Nº 1668 de fecha 03 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 22 de diciembre de 2023 se presenta la representante convencional de **ASOCIACIÓN DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1668 de fecha 03 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. —----------

Que, en fecha 26 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 22 de enero de 2024, la representante convencional de **ASOCIACIÓN DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN** expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de enero 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: Expediente 2020-2080439 Denominación SC DEPORTES Clase 35 Registro 526738 Titular Santa Clara S.a Medicina Prepaga (PY); Expediente 2020-2080464 Denominación SC DEPORTES Clase 16 Registro 562168 Titular Santa Clara S.a Medicina Prepaga (PY); Expediente 2020-2080468 Denominación SC DEPORTES Clase 42 Registro 526739 Titular Santa Clara S.a Medicina Prepaga (PY); Expediente 2020-2080512 Denominación SC DEPORTES Clase 41 Registro 536541 Titular Santa Clara S.a Medicina Prepaga (PY);Expediente 2020-2080542 Denominación SC MÁS Clase 42 Registro 529768 Titular Santa Clara S.a Medicina Prepaga (PY); ;Expediente 2020-2080544 Denominación SC MÁS Clase 44 Registro 530371 Titular Santa Clara S.a Medicina Prepaga (PY); Expediente 2020-2080557 Denominación SC MÁS Clase 41 Registro 530372 Titular Santa Clara S.a Medicina Prepaga (PY); Expediente 2020-2080558 Denominación SC MÁS Clase 36 Registro 530373 Titular Santa Clara S.a Medicina Prepaga (PY); Expediente 2020-2080559 Denominación SC MÁS Clase 36 Registro 529769 Titular Santa Clara S.a Medicina Prepaga (PY); Expediente 2020-2080560 Denominación SC MÁS Clase 16 Registro 530374 Titular Santa Clara S.a Medicina Prepaga (PY); Comentario: Que las denominadciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase y clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) SC Institute, marca solicitada, ampara una institución educativa en pleno funcionamiento, que está cargo de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, mientras que las marcas registradas SC DEPORTES y SC MAS son propiedad*

Abg. Claudio Patricio Cristaldo
Dirección General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

de una empresa de medicina prepaga. No pueden prestarse a confusión la denominación con que se identifican los servicios de un colegio con los de una empresa comercial que brinda atención a la salud a cambio de un pago periódico..../... El SC INSTITUTE cuenta con autorización del Ministerio de Educación.../...Los responsables de Santa Clara S.A. Medicina Prepaga no se han opuesto a SC INSTITUTE(...)".----------

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. ----------

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, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas comparten la sigla **"SC"**, la misma es de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente: ----------

SC **INSTITUTE** *(solicitada), y*

SC **DEPORTES** *(base de rechazo)*
SC **MÁS** *(base de rechazo)*

Que, en ese sentido, un criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran igualmente registradas en la misma clase: **SC 9MM SHOOTING CLUB**, clase 41, Registro N° 574002 a nombre de ADILSON JOSE VEIGA; **SC NOTICIAS COMUNICANDO A LA SOCIEDAD CIVIL SLOGAN**, clase 41, Registro N° 457729 a nombre de Fundación Comunitaria Cird; **SCS** clase 41, Registro N° 484319 a nombre de Carolina Torino Cabrera; **GRAN FERIA SC** clase 41, Registro N° 493767 a nombre de Vitahaus S.a. Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento *"SC"*, lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.----------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *"La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo*

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

Resolución N° 0389

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1668 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "SC INSTITUTE", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 72812/2022, A NOMBRE DE ASOCIACIÓN DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN----------

privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."[1]----------

Que, siendo así, el elemento **"SC"** 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, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[2] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso **"SC"**, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

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 Nº 1668 de fecha 03 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SC INSTITUTE"**, clase 41, Expediente **N° 72812/2022**, solicitada a nombre de **ASOCIACIÓN DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN**.----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

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

[1] Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.
[2] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0390

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 273 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACARDIS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82534/2021, SOLICITADO POR ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.----------

Asunción, 17 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.** contra la Resolución N° 273 de fecha 10 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 273 de fecha 10 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 24 de junio de 2024 el representante convencional de **Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.** expresó agravios; y en fecha 29 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de septiembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ACARDIS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones CARDIAX y MICARDIS se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.../... existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado.../...Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley nº 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro(...) "*.----------

Que, se agravia el representante de la firma **Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) A pesar de que las marcas en cuestión compartan la partícula "CARDI" en sus denominaciones, se puede apreciar que entre las mismas hay suficientes distinciones que las hace reconocibles independientemente una de la otra y por lo tanto no puede existir ningún tipo confusión en ninguno de los planos, pues basta observar a la solicitada para dilucidar que cuenta con un fonema característico y bien marcado que la hace completamente distintiva. En cuanto al radial "CARDI" compartido por las tres marcas, corresponde a un vocablo de uso común, pues la misma es descriptiva y necesaria, por lo que las firmas oponentes no pueden atribuirse un privilegio exclusivo sobre la misma.../...Además resulta necesario advertir la coexistencia previa de las marcas oponentes entre sí y con otras marcas que contienen la partícula "CARDI" en sus denominaciones y que fueron depositadas en la misma clase 5 (cinco) hoy solicitada por mi principal .../...Destacamos además a la Señora Directora que la marca "ACARDIS" ha sido registrada en el extranjero, específicamente en su país de origen, Brasil, hecho que puede ser comprobado mediante la página de la Organización Mundial de Propiedad Industrial(...)".*----

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

Resolución N° 0390

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 273 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACARDIS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82534/2021, SOLICITADO POR ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.----------

Que, contesta la expresión el representante de la firma oponente **Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO. KG**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Sobre lo expuesto, cabe destacar que las marcas en pugna, ACARDIS vs MICARDIS, no comparten la partícula "CARDI" de 5 letras, sino la partícula "CARDIS" de 6 letras. Ninguna de las marcas citadas como ejemplo de coexistencia presenta esa coincidencia, y además, cabe destacar que dicha partícula está ubicada en posición final de palabra en las marcas en pugna, o como desinencia, y no como radical, como aparece el vocablo "CARDI" en las marcas citadas como ejemplos .../... Desde el plano gramatical, es evidente a simple vista que ambas denominaciones no sólo poseen la misma ESTRUCTURA de un solo elemento, sino también que de las 8 (OCHO) letras que componen la denominación registrada a nombre de mi mandante, 6 (seis) de ellas son reproducidas por la denominación solicitada, en idéntica ubicación y secuencia .../... No podemos dejar de mencionar la identidad de clases existente, presupuesto excluyente de un supuesto abuso de derecho (...)".* ----------

Que, contesta la expresión el representante de la firma oponente **Laboratorios Siegfried Sociedad Anonima (siegfried S.a.)**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Como se podrá apreciar, la marca solicitada contiene 7 letras y la marca oponente 7 letras, de las cuales 6 letras son IGUALES, compartiendo ambas marcas la partícula "CARDI", y a pesar de que la contraparte cambió de lugar a la letra "A" y reemplazó la letra "X" por la "S" que prácticamente suenan igual, no logra en absoluto la distintividad necesaria para el registro de la referida marca .../... Resulta obvio que la competencia utilizó la marca de mi mandante para crear la suya, por dicha razón consideramos que en caso de que la marca solicitada sea concedida causará un daño irreparable para los intereses de mi mandante.../... Se debe tener en cuenta que ambas marcas se solicitaron en la MISMA CLASE 05, en donde mi cliente tiene registrada la marca para TODOS los productos de la clase, razón por la cual la limitación de los productos en la marca de la adversa no es suficiente para la concesión de la misma (...)".* ----------

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 **"ACARDIS"** y las marcas oponentes **"MICARDIS"** y **"CARDIAX"**, se evidencia que, las marcas mencionadas coinciden en el término "CARDI", esto no causará necesariamente una confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy diferente, como se analizará en el siguiente párrafo:----------

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora [illegible]
Dirección [illegible]
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

ACARDIS *(marca solicitada)*

MICARDIS *(marca oponente)*

CARDIAX *(marca oponente)*

Resolución N° 0390

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 273 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACARDIS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82534/2021, SOLICITADO POR ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran igualmente registradas en la misma clase: **CARDIOSEL,** clase 05, Registro N° 460760 a nombre de GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. 50 % Y TV ACCION S.A 50%; **CARDIZEN** clase 05, Registro N° 586358 a nombre de MEGALABS PARAGUAY S.A.; **CARDIOSAN** clase 05, Registro N° 436092 a nombre de SCAVONE HNOS S.A.; **CARDIL** clase 05, Registro N° 481991 a nombre de QUIMFA S.A.; **CARDIPIL** clase 05, Registro N° 417200 a nombre de FARMEDIS S.A.; Por consiguiente, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento *"CARDI"*, extremo que demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría los titulares de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente.----------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "*La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario.*"[1]----------

Que, siendo así, el elemento **"CARDI"** 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, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[2] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso **"CARDI"**, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.----------

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.----------

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

[1] Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.
[2] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° 0390

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 273 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACARDIS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82534/2021, SOLICITADO POR ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 273 de fecha 10 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ACARDIS"**, clase 05, Acta N° **82534/2021**, solicitada a nombre de la firma **ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0391

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1057 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "GINI" CLASE 32, EXPEDIENTE N° 34037/2022, SOLICITADA POR JOSÉ EDUARDO ALVES DA SILVA.----------

Asunción, 17 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **JOSÉ EDUARDO ALVES DA SILVA** contra la Resolución N° 1057 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de **JOSÉ EDUARDO ALVES DA SILVA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1057 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 20 de setiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 16 de octubre de 2023, el representante convencional de **JOSÉ EDUARDO ALVES DA SILVA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de octubre 2023.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1524035 Denominación GINI Clase 32 Registro 439347 Titular European Refreshments (US) Expediente 2020-2020210 Denominación GINI Clase 32 Registro 510892 Titular European Refreshments (US). 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: *"(...) Las marcas citadas como antecedentes no están siendo usadas. .../... Un aspecto importante que no puede ser dejado de lado es el hecho de que la marca GINI es una marca registrada por mi mandante en varios países. Es una marca notoria, habida cuenta de la intensidad de la campaña de penetración en distintos mercados, incluyendo Paraguay, mediante abundante y constante presencia en el mercado de bebidas. .../... Nótese que mi mandante, el Sr. JOSÉ EDUARDO ALVES DA SILVA, tomará en breve acciones legales para obtener la cancelación de los registros citados como antecedentes, por falta de uso. (...)". El subrayado no es nuestro.*--

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

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 439347 de la marca "GINI", clase 32, **se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado** a través de la S.D. N° 252 de fecha 25 de junio de 2024, emanadas del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL CUARTO TURNO DE LA CAPITAL SECRETARÍA No. 7, DR. EDGAR AGUSTIN RIVAS LAGUARDIA en los autos caratulados: "JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA C/ EUROPEAN REFRESHMENTS UNLIMITED COMPANY S/ CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE USO" EXP: 463 AÑO: 2023"., habiéndose comunicado dicha decisión a esta institución mediante oficio N° 348 de fecha 20 de septiembre

Abg. Claudia Ramírez Cabrera
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0391

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1057 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "GINI" CLASE 32, EXPEDIENTE N° 34037/2022, SOLICITADA POR JOSÉ EDUARDO ALVES DA SILVA----------

de 2024. De igual forma, el acta correspondiente al Reg. N° 510892 de la marca "GINI", clase 32, **se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado** a través de la S.D. N° 91 de fecha 21 de marzo de 2025, emanadas del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DUODECIMO TURNO en los autos caratulados: "JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA C/ EUROPEAN REFRESHMENTS UNLIMITED COMPANY S/ CANCELACIÒN DE MARCA POR FALTA DE USO", habiéndose comunicado dicha decisión a esta institución mediante oficio judicial presentado en fecha 21 de abril de 2024 con Entrada Nº 2527880.----------

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 y concordantes 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° 1057 de fecha 28 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GINI"**, clase 32, Expediente **N° 34037/2022**, solicitada a nombre de **JOSÉ EDUARDO ALVES DA SILVA.**---

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0392

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1924 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAONLINE", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 97454/2022, A NOMBRE DE METAFAR S.A. ----------

Asunción, 17 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **METAFAR S.A.** en contra de la Resolución N° 1924 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2024 se presenta la representante convencional de **METAFAR S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1924 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024, el representante convencional de **METAFAR S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley Nº 1294/ 98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ...los que consistan enteramente en un signo que se a elnombre 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 servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, mi representada la firma METAFAR S.A., es legítima propietaria de la marca "FARMAONLINE" en las clases 09, 35, 36, 38, 39, 42 y 44 con registros concedidos en distintos países.../...En efecto la marca "FARMAONLINE", es legítima creación de mi representada que tiene REGISTRADA y/o SOLICITADA dicha marca en diferentes países y como se podrá apreciar y contrariamente a lo afirmado por la resolución del inferior, se trata de una solicitud de registro destinada a proteger también en PARAGUAY los derechos obtenidos sobre la misma, citados de conformidad al Art. 6 bis del convenio de Paris.../... la denominación "FARMAONLINE" no es una designación descriptiva ya que no consiste ENTERAMENTE en un signo que sea EL NOMBRE o DESIGNACIÓN del producto o servicio de que se trate.- Es más que obvio que no existe en ningún lugar del mundo servicios de la clase 39 cuyo nombre, contenga la palabra FARMAONLINE como denominación natural y necesaria, razón por la cual no puede ser considerada como designación descriptiva..."*.----------

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

Abg. Claudia Ferreira Cristaldo
Directora
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0392

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1924 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAONLINE", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 97454/2022, A NOMBRE DE METAFAR 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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"FARMAONLINE"** resulta genérica o descriptiva respecto a los *servicios* que pretende amparar, resulta necesario analizar 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, a fs. 01 de autos se aprecia que la marca solicitante pretende obtener cobertura en la **clase 39** del Clasificador Internacional de Niza, para cubrir los siguientes **servicios:** *"(...)Servicios comprendidos en la clase 39 tales como: SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN POR AIRE, CARRETERA, FERROCARRIL Y MAR DE FARMACEUTICOS, MEDICINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA(...)"*. En ese sentido, tenemos que, si bien la denominación solicitada **"FARMAONLINE"** se encuentra compuesta por la unión de los términos "FARMA"[1] y "ONLINE"[2], ambos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio, las mismas claramente no designan los servicios mencionados en la cobertura, ni constituyen la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: *"(...) Se consideran genéricos los nombres comunes referidos a una categoría determinada de objetos, sin una determinación precisa. Tienen la naturaleza misma de las cosas designadas y están enteramente incorporados a ellas. Por ejemplo, Naranja no puede ser marca de frutas, ni Caramelo marca de golosina. La prohibición de registrar signos genéricos protege el comercio de eventuales abusos, como el que se provocaría, por ejemplo, si alguien registrara como marca la palabra Pan para productos alimenticios .../.... lo genérico tiene que ver con una clase determinada, es decir que la genericidad de una marca ha de referirse a los productos o servicios concretos amparados por ella, pero el signo deja de ser genérico en otras clases, es decir, para distinguir otro tipo de productos o servicios. Así, por ejemplo, nada puede impedir el registro de Camisa como marca de golosina, Chocolate como marca de perfume o Publicidad como marca de computadoras, pues esos vocablos no son genéricos con referencia a dichos productos o servicios. Un signo es descriptivo cuando lleva a una inmediata idea de los ingredientes, cualidades o características del producto o dirige la atención a la apariencia o rasgos del mismo. (...)"*.[3]--------

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley de Marcas. 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 sus productos o servicios, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca que no hace

---

[1] *"de origen griego farma (pharmakon) significa medicamento"*, (s.f.). Farma. Etimologías de Chile. https://etimologias.dechile.net/?farma

[2] *"palabra inglesa que significa «en línea». El concepto se utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado a alguien o algo haciendo uso de una red (generalmente, Internet)"*. Julián Pérez Porto y María Merino, Definición de Online – Qué es, definición y concepto, en **Definicion.de**, última actualización 22 de julio de 2021, https://definicion.de/online/.

[3] *Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020) Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 173). Editorial La Ley.*

Resolución N° 0392

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1924 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAONLINE", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 97454/2022, A NOMBRE DE METAFAR S.A. ----------

referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa, dotada de cierta personalidad en su clase, lo cual permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de 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 General considera que es un signo que posee las características necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1924 de fecha 07 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FARMAONLINE"**, clase 39, Expediente **N° 97454/2022**, solicitada a nombre de **METAFAR S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abog. Claudia Rossel 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° 0393

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL GRAN PEZ", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 1525782. ----------

Asunción, 17 JUL 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 12 de junio de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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 GRAN PEZ", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 1525782**, solicitada a nombre de **International Gaming Projects Limited** 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 **"EL GRAN PEZ", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 1525782**, solicitada a nombre de **INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED.** ----------

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° 0394

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALCIONAL D3", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1237326. ----------

Asunción, 17 JUL 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 12 de junio de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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 **"CALCIONAL D3", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1237326**, solicitada a nombre de **SPEDROG CAILLON SAIC** 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 **"CALCIONAL D3", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1237326**, solicitada a nombre de **SPEDROG CAILLON SAIC.**----------

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° 0395

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUNIORSMILE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1423789. ----------

Asunción, 17 JUL 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 25 de junio de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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 **"JUNIORSMILE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1423789**, solicitada a nombre de **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A.** y dar continuidad a su tramitación.--

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

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"JUNIORSMILE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1423789**, solicitada a nombre de **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A.**----------

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

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

Abg. Gladys 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° 0396

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMACIA PREVENIR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1612328. ----------

Asunción, 17 JUL 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 12 de junio de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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 **"FARMACIA PREVENIR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1612328**, solicitada a nombre de **RETAIL S.A.** y dar continuidad a su tramitación.----------

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

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"FARMACIA PREVENIR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1612328**, solicitada a nombre de **RETAIL 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 Caballero
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° 0397

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIER Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 1529422. ----------

Asunción, 17 JUL 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 12 de junio de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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 **"PREMIER Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 1529422**, solicitada a nombre de **PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.** 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 **"PREMIER Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 1529422**, solicitada a nombre de **PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.**----------

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° 0398

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 214 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA´S Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 04316/2022, SOLICITADA POR PVC PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 18 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PVC PARAGUAY S.A.** contra la Resolución N° 214 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de **PVC PARAGUAY S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 214 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 22 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 28 de junio de 2023 el representante convencional de **PVC PARAGUAY S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de julio de 2023. ----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ALYSSA ASHLEY", registrada con el número 457775 en fecha 06 de febrero de 2017 a favor de HARBY´S CORPORATION N.V. 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 N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*.----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) Si bien ambas denominaciones comparten la partícula ALISSA, no es menos cierto que la marca antecedente está compuesta y acompañadas de otros elementos que la hacen diferentes y suficientes para permitir una coexistencia pacífica entre las marcas en cuestión y a su vez mencionar que la solicitud de mi mandante va acompañada de una etiqueta el cual realiza un importante aporte en materia de distintividad.../... La solicitud de mi mandante comercializa "venta de toallitas impregnadas de lociones cosméticas, de productos cosméticos, de preparaciones desmaquillantes, de lociones farmacéuticas, de soluciones de limpieza para lentes oftálmicos, de preparaciones antibacterianas, de repelentes contra insectos, con antisépticos, con lociones medicadas, con un limpiador de la piel, toallitas higiénicas, toallitas para bebés impregnadas de preparaciones de limpieza, toallitas impregnadas de lociones cosméticas para la higiene vaginal, toallitas vaginales perfumadas, toallitas vaginales impregnadas de lociones cosméticas, para uso médico, toallitas humedecidas con loción farmacéutica, lociones farmacéuticas, toallitas de tocador de materias textiles para la cara, toallitas antiestáticas para secadora" y la marca antecedente "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas), jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentifricos".../...Mi mandante cuenta con el registro de dicha marca ALISSA´S Reg. 555745-555746.../... El titular de la marca antecedente, no ha promovido oposición pueden coexistir pacíficamente entre sí y logicamente no lesionará sus derechos.../... Por tanto en merito de lo expuesto, dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 214/2023. "*----------

Resolución N° 0398

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 214 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA´S Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 04316/2022, SOLICITADA POR PVC PARAGUAY S.A.----------

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

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

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"ALISSA´S Y ETIQUETA"**, clase 03, con el oponente **"ALYSSA ASHLEY"**, clase 03 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 ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

ALISSA´S Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
ALYSSA ASHLEY	(marca 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, de dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

Que, independientemente a lo manifestado anteriormente, vemos que el elemento común de las denominaciones es el vocablo "ALYSSA/ALISSA" el cual consiste en un nombre propio y respecto a los nombres, acertadamente expresó el Dr. OTAMENDI en su obra DERECHO DE MARCAS: *"Deberá ser concedido si el solicitante afirma que se trata de una creación de fantasía, es decir, de un nombre inventado, o bien si aduce, y ello es así, que tal nombre es un nombre común que no responde a nadie en particular. Sería, este último, el caso de Juan Pérez o Juan González."*[1]----------

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*

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2017. Pág. 109

Abg. Natalia Garcia Centurión
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0398

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 214 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA´S Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 04316/2022, SOLICITADA POR PVC PARAGUAY S.A.----------

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, en este caso un vocablo que representa a un nombre, 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, otro hecho relevante para el análisis es que con las marcas registradas en el mismo nomenclador, clase 11, 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- ALISSA´S- ya se encuentra registrada bajo los N°s 555745, clase 05; N° 555746, clase 24 y N° 591898, clase 35. 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 y otros, la misma pertenece a una misma familia de marcas.----------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo:----------

marca solicitada	marca registrada
Alissa's	ALYSSA ASHLEY

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 síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, 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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0398

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 214 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA´S Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 04316/2022, SOLICITADA POR PVC PARAGUAY S.A.----------

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 214 de fecha 23 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ALISSA´S Y ETIQUETA"**, clase 03, Acta N° 04316/2022, solicitada a nombre de **PVC PARAGUAY S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0399

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1081 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 94370/2023, SOLICITADA POR MOHAMAD HATEM OMAIS.-------

Asunción, 18 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MOHAMAD HATEM OMAIS** contra la Resolución N° 1081 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **MOHAMAD HATEM OMAIS** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1081 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 28 de abril de 2025 el representante convencional de **MOHAMAD HATEM OMAIS** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de abril de 2025. ----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SMOKE MONKEY", registrada con el número 541268 en fecha 05 de abril de 2022 a favor de EDGAR EFRÉN CÁCERES URDAPILLETA. 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 N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.".*----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) Favor tener en cuenta y como dato importante en defensa de la solicitud de registro de la marca solicitada; la comparación que realizó en relación con el diseño en pugna.../... Si bien es cierto existen semejanzas por referirse a un mono, no es menos cierto, que el diseño que he solicitado a mi nombre es diferente y totalmente distinguible, debido a que el logo registrado con l marca es un diseño de mono con anteojos oscuros con circulos de color lila alrededor de la cabeza y además lleva otros circulos de colores blanco y turquesa, además de contener la marca SMOKE MONKEY.../... Sin embargo, el diseño solicitado, el mono contiene grandes orejas, un gorro color verde y los humos que sobresalen en ambos costados, son totalmente distinguibles entre sí.../... Este al ser lanzada en el mercado va a llevar otra marca que no es Smoke monkey.../.. Por esa razón y por la diferencia del diseño, el público consumidor no confundirá una marca con otra.../.. Niego, que la MARCA FIGURATIVA sea causa de riesgo de confusión entre el público consumidor; ya que es más visible que existe un sin fin de etiquetas similares, que no indicca una marca específica, ni que sea del propietario de la marca registrada como antecedente; por ende, no se puede sosteneer los argumentos vertidos en el considerando de la Resolución, reuniendo la marca solicitada los requisitos de especialidad y novedosidad para constituir una marca nueva como diseño en la clase 34.../... El titular de la marca SMOKE MONKEY no ha promovido oposición contra del logotipo que he solicitado.../... A simple vista se puede colegir la inconfundibilidad de las mismas, ya que los diseños son diferentes, el solicitado cuenta con caracteristicas específicas y*

Resolución N° 0399

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1081 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 94370/2023, SOLICITADA POR MOHAMAD HATEM OMAIS.-------

novedosas, en su diseño.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, ruego a la Sra. directora dictar Resolución revocando en todas sus partes la referida resolución "----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre la solicitud de **MARCA FIGURATIVA** (solicitada en clase 34) y **"SMOKE MONKEY",** (con registro en la clase 34).----------

Que, el Prof. Carlos Fernández Novoa y Otamendi expresan cuanto sigue: *"el análisis de confundibilidad debe atender tanto a los aspectos visuales, fonéticos y conceptuales, considerando la impresión general del signo más que una comparación parte por parte"*[1]. En ese orden de ideas, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. ----------

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes, por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna.----------

Que, analizando los agravios del recurrente, el mismo sostiene que la marca de su mandante se percibe diferente, no hay coincidencia denominativa ni similitud gráfica directa pues son conceptualmente distintos y visualmente diferenciables.----------

marca figurativa solicitada	marca antecedente

Que, al respecto, notamos que si bien ambas imágenes muestran figuras de simios fumando, sin embargo, existe una clara diferenciación desde el punto de vista gráfico, conceptual y denominativo; la solicitada cuenta una imagen caricaturesca, grotesca y expresiva, mirada penetrante, con rasgos exagerados, gorro de lana y aros, humo verde espeso rodeando la cabeza con estilo callejero, mientras que la figura de la marca base de rechazo es estilizada y simétrica de un mono con gafas oscuras y trazos vectoriales, con pelo en rosa neón, gafas oscuras tipo aviador, con un fondo circular de diseño minimalista conteniendo una denominación textual claramente legible: "Smoke Monkey".----------

[1] Otamendi, Curso de Derecho de Marcas, 2001.

Resolución N° 0399

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1081 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 94370/2023, SOLICITADA POR MOHAMAD HATEM OMAIS.-------

Del elemento figurativo de la marca antecedente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: *"los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca"* pues, la marca base de rechazo posee el registro de una marca mixta la cual, a pesar de encontrarse en el mismo nomenclador (clase 34) no podría ser confundible con la solicitante, por no presentarse elementos semejantes entre ellos. La misma no es susceptible de confusión con la solicitud de registro por ser absolutamente disímiles los elementos figurativos en cuestión. ----------

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

Que, dado que no hay coincidencias denominativas, y que las gráficas difieren, la similitud conceptual no basta para configurar confundibilidad marcaria. La coexistencia marcaria es admitida cuando dos signos pueden convivir sin inducir a error al consumidor. Fernández-Nóvoa explica que *"la coexistencia se justifica cuando los signos, aunque se aproximen en algún aspecto, no afectan la función distintiva ni inducen confusión"*.----------

Que, en síntesis, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, el hecho de compartir algunos elementos figurativos no las hace confundibles y al compararlas en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

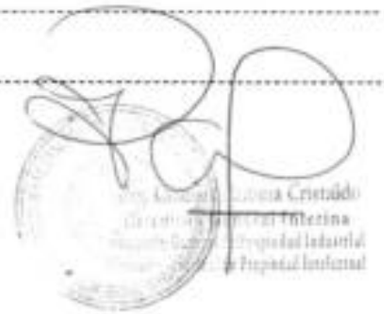
En conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme 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° 1081 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MARCA FIGURATIVA"**, clase 34, Acta N° 94370/2023, solicitada a nombre de **MOHAMAD HATEM OMAIS.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0400

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 536 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATV Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 73774/2022 A NOMBRE DE HUSSEIN IBRAHIM HARB.----------

Asunción, 18 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HUSSEIN IBRAHIM HARB** en contra de la Resolución N° 536 de fecha 13 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de **HUSSEIN IBRAHIM HARB** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 536 de fecha 13 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 30 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 09 de abril de 2025, el representante convencional de HUSSEIN IBRAHIM HARB expresó agravios; en fecha 05 de mayo de 2025 el representante convencional de HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 08 de mayo de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada ATV Y ETIQUETA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición HATV, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos, fonético, visual y conceptual.../... De esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reune las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.../... Por las semejanzas mencionadas, existirá riesgo de asociación/confusión.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta Dirección considera hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante HUSSEIN IBRAHIM HARB y manifiesta: *"(...) El a-quo incurre en sendos errores en la apreciación que antecede, analizando el esgrimido argumento, no se ha tomado en cuenta que es evidente que no existe parecidos en el plano visual y conceptual.../... La marca solicitada reúne los requisitos de especialidad ni de novedad, siendo en definitiva registrable de acuerdo a los preceptos de la Ley de Marcas.../... Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión de la adversa al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical ATV, concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que las hacen distinguibles...../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos porqué no podría coexistir también con la marca de mi representada.../... Otro punto muy importante mencionar que no hay relación entre productos de la clase 09 por un lado, y los servicios protegidos en la clase 41.../... No existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, solicitada en la clase 09 exclusivamente para receptores y decodificadores satelitales y HATV, registrada en la clase 41, servicios de entretenimiento, educación, formación, producción de programas*

Resolución N° 0400

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 536 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATV Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 73774/2022 A NOMBRE DE HUSSEIN IBRAHIM HARB.----------

televisivos actividades deportivas y culturales.../... La Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna, es indiscutible que podrá coexistir pacíficamente.../... Sírvase por tanto, dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 536/2024.----------

Que, contesta la expresión de agravios HUSSEIN IBRAHIM HARB y, entre otros argumentos, expresa: *"Ambas denominaciones comparten la secuencia dominante ATV y una estructura fonética y gráfica similar.../... En efecto, la adición del artículo H en HATV no modifica sustancialmente la percepción auditiva ni visual del signo. especialmente tratándose de siglas, las cuales suelen pronunciarse letra por letra, siendo fácilmente confundibles por el público consumidor.../... La existencia de registros existentes no constituye prueba de ausencia de riesgo de confusión, ni obliga a la Dirección a conceder nuevos registros potencialmente conflictivos.../... Si bien los productos o servicios pertenecen a clases diferentes, ello no impide el riesgo de confusión o asociación, en particular cuando, como en el presente caso, los signos son altamente similares y operan en sectores relacionados de la industria audiovisual y tecnológica.../... Por tanto, corresponde confirmar la resolución apelada en todos su términos manteniendo el rechazo de la solicitud de mara ATV y etiqueta."*----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "ATV Y ETIQUETA" (solicitada) y "HATV" (marca oponente).--------

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, 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.----------

Que, en cuanto al cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente en clase 41 para *"Servicios de entretenimiento, educación, formación, producción de programas televisivos, actividades deportivas y culturales"*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 09 comprende: *"la totalidad de los productos de la clase 09."* Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un producto de un servicio.----------

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

Resolución N° 0400

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 536 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATV Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 73774/2022 A NOMBRE DE HUSSEIN IBRAHIM HARB.----------

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 ATV Y ETIQUETA y HATV.----------

Que, en síntesis, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, pues 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, 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 oponente
mixta	denominativa

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. ----------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, 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 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° 536 de fecha 13 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0400

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 536 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATV Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 73774/2022 A NOMBRE DE HUSSEIN IBRAHIM HARB.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ATV Y ETIQUETA"**, clase 09, Expediente **N° 73774/2022,** solicitada a nombre de **HUSSEIN IBRAHIM HARB**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0401

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA VIDVIE, EXPEDIENTE Nº 1866082, CLASE 9, SOLICITADA POR CHEHAB HAIDAR ABDUL KARIM.----------

Asunción, 25 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N°1037 de fecha 11 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N°1037 de fecha 11 de octubre de 2022 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 10 de agosto de 2023. ----------

Que, en fecha 22 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 29 de noviembre de 2022. ----------

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 en fecha 10 de agosto de 2023, 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 **VIDVIE, EXPEDIENTE Nº 1866082, CLASE 9, SOLICITADA POR CHEHAB HAIDAR ABDUL KARIM.** ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **VIDVIE, EXPEDIENTE Nº 1866082, CLASE 9, SOLICITADA POR CHEHAB HAIDAR ABDUL KARIM.** ----------

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

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora Gral. Interina
Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0402

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA " J.C. CONSTRUCCIONES S.A.", EXPEDIENTE 2324800, SOLICITADA POR J.C. CONSTRUCCIONES S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N°610 de fecha 28 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N°609 de fecha 28 de junio de 2024, 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 18 de noviembre de 2024. ----------

Que, en fecha 22 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 23 de julio de 2024 . ----------

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 en fecha 18 de noviembre 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
RESUELVE

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **J.C. CONSTRUCCIONES S.A.**, Expediente Nº **2324800**, clase 37, solicitada por J.C. CONSTRUCCIONES S.A. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trâmites de la solicitud de registro de marca **J.C. CONSTRUCCIONES S.A.**, Expediente Nº **2324800**, clase 37, solicitada por J.C. CONSTRUCCIONES S.A. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0403

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 142 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "DERIVADO CRISTALINO DE PIRAZOL, COMPOSICIONES Y USOS EN EL CONTROL DE INFESTACIONES EN PLANTAS", EXPEDIENTE N° 08448/2008, DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2008, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.**, contra la Resolución Nº 142 de fecha 11 de marzo del 2019, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de marzo del 2019 se presenta la representante convencional de la firma **SYNGENTA CROP PROTECTION AG,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 142 de fecha 11 de marzo del 2019, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 21 de marzo de 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 22 de mayo del 2019 expresa agravios el apelante. En fecha 07 de octubre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)*Que, el dictamen final de fondo de la Asesoría Técnica de Patentes AT N° 46/2019, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante NO salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 AT N° 100/2018 de fecha 14/11/2018, notificada al apoderado en fecha 15/11/2018 y realizado el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley N° 1630/2000 "De Patentes de Invenciones" Por todo lo expuesto, se recomienda el rechazo de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección general de Propiedad Industrial ".* (...)----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) El Examinador ha declarado que la modificación del cristal C no cumple con los requisitos de nivel inventivo, ya que es evidente y deriva visiblemente del estado de la técnica (es decir, documentos D1 y D2). Respetuosamente no estamos de acuerdo con el Examinador y afirmamos que la modificación del cristal C tiene beneficios fungicidas sorprendentes e inesperados sobre las modificaciones de cristal presentadas en los documentos D1 y D2, por lo que no es un producto alternativo. Específicamente, el gráfico adjunto de Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) del Anexo II (que también incluye datos para la forma B de modificación de cristal, que se describe en D1) muestra que la modificación C de cristal tiene un punto de fusión más alto que la modificación de cristal A (y B), y un mayor calor de fusión, que es proporcional al área bajo la curva. Esto es una clara evidencia para un experto en la técnica que la modificación del cristal C es más estable termodinámicamente que A (y B). Además, debido a que la modificación del cristal C tiene un punto de fusión más alto, será mas estable termodinámicamente que A (y B) a todas las temperaturas. La identificación de una forma en estado sólido termodinámicamente estable (polimorfo cristalino) es importante en el campo de las formulaciones agroquímicas, que a menudo se ven afectadas si las formulaciones contienen formas*

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

polimórficas cristalinas metaestables. Esto se debe a que las formulaciones que contienen formas cristalinas termodinámicamente metaestables pueden transformarse en la forma termodinámicamente estable in situ con el tiempo de una manera impredecible. La búsqueda de formas cristalinas fisicamente estables en el entorno agroquímico es un objetivo importante para el experto en la materia. Sin embargo, desde la perspectiva de un nivel inventivo, solo porque un resultado particular es deseable y por lo tanto es buscado, no significa que llegar al resultado deseado (es decir la solución al problema) fuera obvio en relación con la técnica anterior.". (...)----------

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 08448/2008 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 07 de marzo del 2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de cuatro (4) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 18110456 de fecha 18 de diciembre del 2018 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 AT Nº 100/2018 de fecha 14 de noviembre del 2018, notificada al solicitante el 15 de noviembre del 2018; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, de claridad y posee materias no patentables; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a una cuatro (4) reivindicaciones ----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente al Departamento 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 julio 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 antecedentes cabe destacar que el compuesto químico en cuestión ya ha sido divulgado en D1, donde se describe su estructura, síntesis y actividad fungicida. Aunque no se detalla su forma cristalina C, la molécula es plenamente conocida, de modo que cualquier forma sólida de ese principio activo constituye un derivado del conocimiento previo.*

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

Resolución N° 0403

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 142 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "DERIVADO CRISTALINO DE PIRAZOL, COMPOSICIONES Y USOS EN EL CONTROL DE INFESTACIONES EN PLANTAS", EXPEDIENTE N° 08448/2008, DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2008, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

D2 también revela entre sus ejemplificaciones el uso de derivados de pirazol, destacando su uso en composiciones sinérgicas y el interés por optimizar formulaciones. También destaca que propiedades físicas del principio activo, incluidas su forma cristalina y su estabilidad, son relevantes para el desarrollo de compuestos o mezclas de compuestos óptimos para el control de enfermedades agrícolas. D3 y D4 describen la búsqueda de nuevas formas cristalinas, con propiedades físicas ventajosas como mayor punto de fusión o estabilidad termodinámica, es una actividad de rutina en la optimización de compuestos para su aplicación en distintas áreas. D3 enseña métodos de cribado sistemático para identificar polimorfos, mientras que D4 explica que los polimorfos pueden diferir en propiedades esperadas y predecibles, como el calor de fusión y la estabilidad térmica. Un experto en la materia sabe que aplicar estos métodos le permitirá descubrir diferentes formas sólidas, y que parte de la motivación es precisamente encontrar la forma termodinámicamente más estable de un compuesto. El solicitante ha argumentado que la modificación cristalina C presenta beneficios sorprendentes e inesperados sobre las formas A y B divulgadas en los documentos D1 y D2, al exhibir un punto de fusión más alto y un mayor calor de fusión y una estabilidad termodinámica superior. Sin embargo, estas características no pueden considerarse efectos técnicos inesperados, ya que el conocimiento común recogido en D3 y D4 indica que diferencias en el punto de fusión y en el calor de fusión son variaciones previsibles derivadas de la existencia de polimorfos. Además, la obtención de un polimorfo más estable es precisamente la meta declarada en la investigación sistemática de formas cristalinas y es un proceso común en la búsqueda de nuevos compuestos o optimización de compuestos en el sector agronómico. Que se consiga una forma con mejores propiedades físicas no convierte en inventivo el proceso de búsqueda, el cual se fundamenta en procedimientos rutinarios conocidos como cualquier experto en la materia. Es por ellos que la alegación de un efecto sorprendente carece de sustento, pues el resultado perseguido (la mayor estabilidad de la forma sólida) no es un hallazgo fortuito ni imprevisible, sino un objetivo conocido y esperado que surge de la aplicación de metodologías ordinarias en el campo de cristales y polimorfos. La identificación de un nuevo polimorfo de un compuesto conocido no implica actividad inventiva. La diferencia en propiedades físicas entre formas cristalinas, como un mayor punto de fusión o calor de fusión, se considera como una consecuencia previsible y esperada en el proceso de estudio de polimorfos. La obtención de formas cristalinas o polimorfos más estables resulta obvia aplicando técnicas ya conocidas y rutinarias, sin superar ninguna dificultad técnica inesperada. (...)"

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución 142/2019 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 08448/2008 de fecha 13 de marzo del 2008.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 142 de fecha 11 de marzo del 2019, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°08448/2008 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2008, SOLICITADA POR LA FIRMA **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.**, BAJO LA DENOMINACIÓN **"DERIVADO CRISTALINO DE PIRAZOL, COMPOSICIONES Y USOS EN EL CONTROL DE INFESTACIONES EN PLANTAS"**.----------

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° 0403

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 142 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "DERIVADO CRISTALINO DE PIRAZOL, COMPOSICIONES Y USOS EN EL CONTROL DE INFESTACIONES EN PLANTAS", EXPEDIENTE N° 08448/2008, DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2008, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"DERIVADO CRISTALINO DE PIRAZOL, COMPOSICIONES Y USOS EN EL CONTROL DE INFESTACIONES EN PLANTAS"**, Nº 08448/2008 de fecha 13 de marzo del 2008.----------

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° 0404

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 522/2019 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "CO-CRISTALES", EXPEDIENTE N° 34278/2009, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2009, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **SYNGENTA CROP PROTECTION AG**, contra la Resolución 522/2019 de fecha 27 de junio del 2019, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio del 2019 se presenta el representante convencional de la firma **SYNGENTA CROP PROTECTION AG,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 522/2019 de fecha 27 de junio del 2019, dictada por la Dirección de Patentes.----------

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

Que, en fecha 10 de septiembre del 2019 expresa agravios el apelante. En fecha 14 de noviembre del 2019 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 del Departamento de Examen de Fondo AT 142/2019 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo AT N° 60/2019 de fecha 27 de marzo del 2019, y en base a los antecedentes encontrados y las nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones"(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) El examinador indica que D1 está relacionado, entre otros, con los cocristales de propiconazol y tiofanato-metilo que anticipa el uso de los cocristales de propiconazol para el mismo propósito que en la presente invención. El solicitante sostiene que, de hecho, D1 solo divulga cocristales de otros triazoles (y no de propiconazol) con tifanato-metilo, y dada la impredecibilidad en la técnica de formación de cristales, no es predecible a partir de la divulgación de D1 que el propioconazol forme un cocristal con tiofanato-metilo y mucho menos con un co-formador diferente, como los que ahora se reivindican. Como tal, dada la divulgación de D1, se afirma que no sería obvio reemplazar el tiofanato-metilo de D1 con un co-formador diferente, en particular los co-formadores de la presente invención, ya que no hay nada en D1 que indique que los co-formadores de la presente invención serían compatibles con propiconazol. D2 es simplemente un extracto manual de pesticidas que muestra que el propiconazol es un fungicida conocido. No se refiere a cocristales de propiconazol. D3 es simplemente un documento que detalla las propiedades de los cristales; no está dirigido a los co-cristales en general." (...)"*----------

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° 0404

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 522/2019 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "CO-CRISTALES", EXPEDIENTE N° 34278/2009, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2009, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

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 34278/2009 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 26 de junio del 2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 20 (veinte) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº1934608 de fecha 06 de mayo del 2019 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 AT N°60/2019 de fecha 27 de marzo del 2019, notificada al solicitante el 04 de abril del 2019 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 argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo AT N° 142/2019.----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 04 de julio del 2025, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3 y °, 8°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) *Si bien D1 enseña la idea general de formar co-cristales con ingredientes activos agrícolas y presenta ejemplos concretos de triazoles con tiofanato-metilo, no enseña ni sugiere la formación de co-cristales con propiconazol. La formación de co-cristales es altamente dependiente de la estructura molecular de los componentes y las condiciones de cristalización. No existe una previsibilidad razonable de que un triazol distinto como propiconazol forme un co-cristal con el mismo coformador (tiofanato-metilo), ni mucho menos con un coformador diferente elegido en la presente solicitud. Así, la simple analogía con otros triazoles no haría obvia la invención para un experto en la técnica. En cuanto a D2, se trata de un manual que describe el propiconazol como un fungicida conocido, sin aportar ninguna enseñanza relativa a co-cristales, técnicas de cristalización, coformadores, o estrategias para modificar su forma sólida. Su contenido es únicamente relevante para establecer el estado de la técnica en cuanto al conocimiento previo de propiconazol como principio activo fungicida, pero no orienta ni sugiere la solución técnica ahora reivindicada en cuanto a la formación de co-cristales. D3, es un documento que analiza la distinción conceptual entre sales y*

Abg. Claudia [illegible]ela Cristaldo
Directora [illegible]ral Interina
Dirección Gen[illegible]opiedad Industrial
Dirección N[illegible]opiedad Intelectual

Resolución N° 0404

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 522/2019 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "CO-CRISTALES", EXPEDIENTE N° 34278/2009, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2009, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

co-cristales, centrándose en el análisis estructural y la caracterización de formas cristalinas. Sin embargo, no describe compuestos agroquímicos ni enseña la formación de co-cristales de propiconazol con ningún coformador. Su utilidad está restringida a ofrecer criterios teóricos para clasificar una estructura cristalina determinada como sal o co-cristal y no sugiere combinaciones específicas aplicables a agroquímicos." "En base a lo expresado anteriormente, no existe en D1 ninguna enseñanza que indique que los co-formadores seleccionados en la presente solicitud serían compatibles con propiconazol ni que permitirían la formación de un co-cristal estable y caracterizado. La selección del co-formador es el resultado de investigación y optimización experimental no trivial, dado el carácter impredecible de las interacciones cristalinas. Por su parte, D2 únicamente demuestra que propiconazol es un fungicida conocido, sin ofrecer ninguna orientación sobre co-cristales o coformadores y D3 es un estudio conceptual y estructural sobre la diferencia entre sales y co-cristales, sin sugerencias aplicables para la selección de coformadores ni para la formación de co-cristales con propiconazol. En conjunto, aunque la idea general de formar co-cristales de principios activos agrícolas está divulgada en el estado de la técnica, la invención reivindicada presenta un avance técnico no obvio al identificar y caracterizar experimentalmente co-cristales específicos de propiconazol con coformadores elegidos, que no se desprenden no se evaluan de manera directa en D1–D3. A pesar de que D1 enseña la idea general de fabricar co-cristales de principios activos agrícolas, la selección de un coformador específico para formar un co-cristal con propiconazol no es obvia para un experto en la técnica. La formación de co-cristales depende de interacciones moleculares sutiles y específicas que no pueden predecirse con certeza sin experimentación. El hecho de que D1 describa co-cristales de otros triazoles con tiofanato-metilo no implica que propiconazol formará un co-cristal bajo condiciones análogas. Además, el presente invento no se refiere a tiofanato-metilo como coformador, sino a otros coformadores diferentes, cuya compatibilidad con propiconazol no se encuentra evaluada en D1. (...)"

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° 522/2019 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 34278/2009 de fecha 23 de septiembre del 2009.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución 522 de fecha 27 de junio del 2019, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N° 9034278 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR LA FIRMA **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** , BAJO LA DENOMINACIÓN **"CO-CRISTALES"**.----------

Art.2 º **ADECUAR** la denominación de solicitud de patente a: **"CO-CRISTALES DE PROPICONAZOL"**.----------

[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

Resolución N° 0404

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 522/2019 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "CO-CRISTALES", EXPEDIENTE N° 34278/2009, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2009, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

Art.2 º **ADECUAR** la reivindicación 1 a: **"Un cocristal de propiconazol con un compuesto de formador de cocristal seleccionado del grupo que consiste de 2,2-dihidroxi-1,1-dinaftaleno, D-ribosa, ácido maléico, ácido oxálico, ácido tartárico, ácido tereftálico y ácido trimésico"**, y la reivindicación 14 a: **"El cocristal de la reivindicación 1, en donde el compuesto formador del cocristal es ácido trimésico"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** la prosecución de trâmites en la solicitud de patente **"CO-CRISTALES DE PROPICONAZOL"**, Nº 34278/2009 de fecha 23 de septiembre del 2009.----------

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

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

Resolución N° 0405

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2024-309 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "TRAMPA CON ATRACCIÓN Y DETECCIÓN DE INSECTOS ARTRÓPODOS DEL ORDEN HEMÍPTERA FAMILIA REDUVIIDAE SUBFAMILIAS TRIATOMINAE Y HETERÓPTERA CONSIDERADOS PLAGAS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE N° 53123/2017, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADA POR CEDIC; CHRISTIAN EMILIO SCHAERER SERRA; FEDERICO AUGUSTO GAONA VERÓN; MAGNA MARIA MONTEIRO SCHAERER. ----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **CEDIC; CHRISTIAN EMILIO SCHAERER SERRA; FEDERICO AUGUSTO GAONA VERÓN; MAGNA MARIA MONTEIRO SCHAERER**, contra la Resolución DP-RESOL Nº 2024-309 de fecha 24 de abril del 2024, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo del 2024 se presenta el representante convencional de la firma **CEDIC; CHRISTIAN EMILIO SCHAERER SERRA; FEDERICO AUGUSTO GAONA VERÓN; MAGNA MARIA MONTEIRO SCHAERER**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL Nº 2024-309 de fecha 24 de abril del 2024, dictada por la Dirección de Patentes.----------

Que, en fecha 31 de mayo del 2024, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 01 de octubre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 12 de noviembre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de 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 del Departamento de Examen de Fondo DP-DEF N° 103/2024 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2372726 de fecha 08/09/2023 no ha salvado las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°3 DP-DEF N° 165/2023 de fecha 20/06/2023, y en base a los antecedentes encontrados y las nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N° 53123/2017, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones"(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...)Habiendo detallado claramente a la Sra. Directora cuales son las vistas corridas a mis mandantes, las objeciones mencionadas en dichas vistas y a su vez las contestaciones realizadas consideramos de suma importancia mencionar que los solicitantes de la patente "TRAMPA CON ATRACCIÓN Y DETECCIÓN DE INSECTOS ARTRÓPODOS DEL ORDEN HEMIPTERA FAMILIA REDUVIIDAE SUBFAMILIAS TRIATOMINAE Y TEREROPTERA CONSIDERADOS PLAGAS AGRÍCOLAS" Acta Nro 1753123, son investigadores nacionales, son los propios inventores y a pesar de las adversidades económicas con las que tropiezan en su día a día como investigadores, más aún, teniendo en cuenta el plazo de varios años que sigue demandando el trámite de la presente solicitud, insisten el lograr la concesión de la patente, que no solamente resultaría beneficioso para ellos, sino para la ciencia en nuestro país. los mismos han realizado un esfuerzo enorme para poder presentar la solicitud y lo siguen haciendo, a*

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

Resolución N° 0405

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2024-309 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "TRAMPA CON ATRACCIÓN Y DETECCIÓN DE INSECTOS ARTRÓPODOS DEL ORDEN HEMÍPTERA FAMILIA REDUVIIDAE SUBFAMILIAS TRIATOMINAE Y HETERÓPTERA CONSIDERADOS PLAGAS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE N° 53123/2017, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADA POR CEDIC; CHRISTIAN EMILIO SCHAERER SERRA; FEDERICO AUGUSTO GAONA VERÓN; MAGNA MARIA MONTEIRO SCHAERER. ----------

los efectos de sostener durante todos estos años el proceso, pero como es bien sabido en nuestro país lastimosamente los investigadores no reciben apoyo de ningún tipo, y la DINAPI como uno de sus ejes nacionales siempre ha fomentado el incentivo a que los científicos nacionales se animen a presentar patentes, sin embargo, tristemente los obstáculos para finalmente lograr el objetivo de la concesión son enormes. Una vez más debemos de hacer notar a la Sra. Directora, que los investigadores como mis representados son los que quieren y se atreven a investigar en nuestro país y a partir de dichas investigaciones patentar un invento, son de los pocos que enarbolan la bandera de un Paraguay mejor, un Paraguay que quiere crecer en el ámbito de las creaciones científicas, pero ante lo obstáculos que encuentran muchas veces quedan relegados por el camino. Que como mencionamos anteriormente, en relación a la Vista N°3 y en base al dictamen técnico emitido por el mismo, la Directora ha emitido su resolución de rechazo. A continuación el nuevo descargo sobre el nivel inventivo: 1er antecedente: us 2016262367 (15/09/2016) Los sensores y microcontroladores mencionados en esta patente describen características y métodos de un dispositivo que atrae insectos. Esta patente no describe métodos de detección de insectos. 2do Antecedente US7591099B2 (22/09/2009) Esta patente describe el método de detección utilizando sensores capacitivos, el cual es por contacto físico entre el insecto y el sensor. El sensor capacitivo es totalmente otro método de detección a diferencia del foto-interruptor infrarrojo presentado en nuestra propuesta. El uso del foto-interruptor para la detección de insectos podría representar una solución muy simple al problema de detección, podría parecer obvia, sin embargo, haciendo una revisión de patentes, no se ha encontrado ningún uso de foto-interruptor infrarrojo para la detección de insectos. (...)"----------

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 53123/2017 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 15 de abril del 2024, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 1 (una) reivindicación, presentado en el expediente Nº2372726 de fecha 08 de septiembre del 2023 como contestación a la vista de Fondo Nº 3 DP-DEF N°165/2023 de fecha 20 de junio del 2023, notificada al solicitante el 27 de junio del 2023 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

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

Resolución N° 0405

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2024-309 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "TRAMPA CON ATRACCIÓN Y DETECCIÓN DE INSECTOS ARTRÓPODOS DEL ORDEN HEMÍPTERA FAMILIA REDUVIIDAE SUBFAMILIAS TRIATOMINAE Y HETERÓPTERA CONSIDERADOS PLAGAS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE N° 53123/2017, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADA POR CEDIC; CHRISTIAN EMILIO SCHAERER SERRA; FEDERICO AUGUSTO GAONA VERÓN; MAGNA MARIA MONTEIRO SCHAERER. ----------

argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-DEF N° 103/2024.----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 16 de julio del 2025, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3 y °, 8°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) *"En una de las realizaciones de D1, el fotosensor detecta la reducción de luz y reacciona alterando sus propiedades eléctricas. La placa de circuito interpreta estos cambios cuando superan un umbral predeterminado, activando el parpadeo de los LED como una señal indicadora. Esta función visual alerta sobre la posible necesidad de reemplazar una parte de la trampa. Adicionalmente, D1 contempla otras opciones de alerta, como un cambio en el color de la luz (por ejemplo, amarillo, naranja o rojo) o señales auditivas, como tonos, timbres o mensajes de voz. Es importante señalar que, en la presente solicitud, el fotosensor cumple una función de notificación sobre el mantenimiento del dispositivo y no está vinculado directamente con la detección de insectos. Por otro lado, en la presente solicitud, el fotosensor cumple un propósito distinto, ya que su función principal es detectar la presencia de insectos dentro de la trampa. Una vez registrado este evento, se activa la transmisión de datos a un servidor remoto en línea mediante un módulo eléctrico, un microcontrolador y un sistema de radiofrecuencia. Además, este sistema permite la recopilación de información adicional sobre variables ambientales, como humedad, temperatura y niveles de CO_2, lo que amplía su utilidad en el monitoreo de condiciones del entorno. En referencia a la utilización de un módulo electrónico microcontrolador y transmisor por radiofrecuencia, D1 describe que el transmisor o transceptor puede emitir sonidos o vibraciones de insectos grabados y/o generados para atraer mejor a los insectos, como mosquitos, jejenes, polillas y moscas, y puede incluir uno o más de los siguientes: llamada de insectos, respuesta, cortejo y canciones de cópula. En algunas realizaciones, el transmisor o transceptor puede emitir sonidos o vibraciones grabados y/o generados que atraen a los insectos, como el latido del corazón de un mamífero. Por ejemplo, el transmisor o transceptor puede emitir un sonido o sonidos que atraen a los insectos que tienen una frecuencia en el rango de aproximadamente 0,5 Hz (por ejemplo, la frecuencia cardíaca de los mamíferos grandes) a aproximadamente 240 kHz (por ejemplo, la frecuencia más alta detectable por los insectos). En algunas realizaciones, la frecuencia está en el rango de aproximadamente 5 Hz a 100 kHz. En el caso de la presente solicitud, la misma refiere el uso de un módulo electrónico micro-controlador y de radiofrecuencia (tal como protocolo IEEE 802.15.4 en banda 2,4 GHz) para el enlace de datos digitales recabados en el aparato con un servidor en línea. Se especifica que se almacenan datos y se transmite a intervalos definidos de información de detección (conteo de insectos que ingresan detectados por el fotosensor) y otros datos relacionados a condiciones ambientales. Esto nos indica que las funciones atribuidas a estos módulos difieren completamente de lo detallado en D1." "Es importante mencionar que D2 usa un circuito de detección de capacitancia, el cual detecta insectos al medir cambios en el campo eléctrico cuando un insecto entra en la trampa. Este método es adecuado para insectos que caminan en superficies dieléctricas, como las chinches, pero no es ideal para especies voladoras o de*

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

Resolución N° 0405

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2024-309 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "TRAMPA CON ATRACCIÓN Y DETECCIÓN DE INSECTOS ARTRÓPODOS DEL ORDEN HEMÍPTERA FAMILIA REDUVIIDAE SUBFAMILIAS TRIATOMINAE Y HETERÓPTERA CONSIDERADOS PLAGAS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE N° 53123/2017, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADA POR CEDIC; CHRISTIAN EMILIO SCHAERER SERRA; FEDERICO AUGUSTO GAONA VERÓN; MAGNA MARIA MONTEIRO SCHAERER. ----------

mayor movilidad. El dispositivo y método de detección detallado en la presente solicitud, se enfoca en detectar la presencia de insectos mediante cambios en la luz, lo que ofrece un método de detección más preciso y versátil, adaptable a una mayor diversidad de especies, incluidas aquellas con mayor movilidad. En contraste, la patente D2 se basa en un sistema de detección por capacitancia, que únicamente identifica la presencia de insectos a nivel local sin incorporar comunicación remota. A diferencia de lo descrito en solicitudes anteriores, la presente solicitud destaca un dispositivo que no solo detecta insectos, sino que también cuantifica la cantidad de individuos capturados, transmite los datos en tiempo real a un servidor remoto a través de un módulo de comunicación y registra parámetros ambientales como humedad y niveles de dióxido de carbono (CO_2). Esta integración permite correlacionar la presencia de insectos con factores ambientales, facilitando un monitoreo inteligente basado en datos. Gracias a su capacidad para generar alertas en tiempo real, esta trampa representa una herramienta clave en la gestión eficiente de plagas, un aspecto que no ha sido detallado en documentos previos. Además de su utilidad en el monitoreo y control de plagas agrícolas, esta solicitud tiene una importante implicación en salud pública. El diseño del dispositivo está orientado a su implementación en viviendas susceptibles de infestación por vinchucas u otros artrópodos vectores de la enfermedad de Chagas, una de las principales enfermedades endémicas de América Latina. Al contribuir a la reducción de vectores y el seguimiento epidemiológico de la zona, este dispositivo proporciona información crucial sobre la dinámica de transmisión, la influencia de los factores ambientales en la proliferación de estos insectos y las variaciones en su abundancia. Esto representa un aporte significativo al sistema de salud, especialmente en el control de una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó como una Enfermedad Tropical Desatendida (ETD), enfoque que no ha sido descrito en los antecedentes.". (...)"----------

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 DP-RESOL N° 2024-309 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 53123/2017 de fecha 01 de agosto del 2017.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2024-309 de fecha 24 de abril del 2024, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N° 53123/2017 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADA POR LA FIRMA **CEDIC; CHRISTIAN EMILIO SCHAERER SERRA; FEDERICO AUGUSTO GAONA VERÓN; MAGNA MARIA MONTEIRO SCHAERER**, BAJO LA DENOMINACIÓN **"TRAMPA CON ATRACCIÓN Y DETECCIÓN DE INSECTOS ARTRÓPODOS**

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

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

Resolución N° 0405

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2024-309 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "TRAMPA CON ATRACCIÓN Y DETECCIÓN DE INSECTOS ARTRÓPODOS DEL ORDEN HEMÍPTERA FAMILIA REDUVIIDAE SUBFAMILIAS TRIATOMINAE Y HETERÓPTERA CONSIDERADOS PLAGAS AGRÍCOLAS", EXPEDIENTE N° 53123/2017, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADA POR CEDIC; CHRISTIAN EMILIO SCHAERER SERRA; FEDERICO AUGUSTO GAONA VERÓN; MAGNA MARIA MONTEIRO SCHAERER. ----------

DEL ORDEN HEMÍPTERA FAMILIA REDUVIIDAE SUBFAMILIAS TRIATOMINAE Y HETERÓPTERA CONSIDERADOS PLAGAS AGRÍCOLAS".----

Art.2 º **ADECUAR** la denominación de solicitud de patente a: **"DISPOSITIVO PARA LA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INSECTOS ARTRÓPODOS DEL ORDEN HEMÍPTERA FAMILIA REDUVIIDAE SUBFAMILIAS TRIATOMINAE Y HETERÓPTERA CONSIDERADOS PLAGAS AGRÍCOLAS".**----------

Art.2 º **ADECUAR** el resumen de la solicitud ajustándose al último pliego reivindicatorio presentado por el solicitante debiendo quedar: **"La presente solicitud se refiere a un dispositivo para la detección automática de insectos incorporado en un mecanismo, con sensores fotoeléctricos para detectar la presencia del insecto cuando éste ingresa o intenta entrar a la caja por medio de sus aberturas, cuyo evento es notificado y transmitido a un servidor remoto en línea, por intermedio del módulo electrónico micro-controlador y de radiofrecuencia; junto con los datos de sensores que miden otras variables de interés medio-atmosféricas y del estado del dispositivo, tales como la humedad, la temperatura y CO_2.".**----------

Art.2 º **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente **"DISPOSITIVO PARA LA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INSECTOS ARTRÓPODOS DEL ORDEN HEMÍPTERA FAMILIA REDUVIIDAE SUBFAMILIAS TRIATOMINAE Y HETERÓPTERA CONSIDERADOS PLAGAS AGRÍCOLAS"**, Nº 53123/2017 de fecha 01 de agosto del 2017.----------

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

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

Resolución N° 0406

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-1158 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "GEN DE LA TOXINA Y METODOS PARA SU USO", EXPEDIENTE N° 09557/2014, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2014, SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEEDS US LCC. ----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEEDS US LCC**, contra la Resolución DP-RESOL Nº 2021-1158 de fecha 17 de diciembre del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de marzo del 2022 se presenta la representante convencional de la firma **BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEEDS US LCC,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-1158 de fecha 17 de diciembre del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. --------

Que, en fecha 22 de marzo del 2022, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 10 de marzo del 2023 expresa agravios el apelante. En fecha 06 de noviembre del 2023 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 Nº 379/2021, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2195771 de fecha 29/10/2021 NO salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 244/2021 de fecha 05/08/2021 y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud 09757/2014, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 4°, 8°, y 17° de la Ley N° 1630/2000 "De Patentes de Invenciones"* .----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) "Las reivindicaciones originalmente presentadas fueron objetadas por carecer de actividad inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1-D3. La solicitante respetuosamente desea reiterar que no está de acuerdo con tal apreciación. D3 es una revisión sobre las proteínas cristalinas insecticidas de Bacillus thuringiensis (Bt) de 1989. Analiza la diversidad y la clasificación de las toxinas codificadas por los genes cryl, cryll y crylll. De D3 se desprende que los autores sostienen la opinión de que las toxinas Bt tienen un rango insecticida muy específico, como puede verse en la página 245, columna de la derecha, último párrafo, donde los autores afirman que "Estos datos demuestran claramente que las proteínas monocristalinas son altamente específicas para ciertas especies de lepidópteros". Por ejemplo, CrylB y CrylD sólo fueron activos contra una de las especies de lepidópteros probadas". Los autores se refieren además a las proteínas codificadas en Cryl como específicas para lepidópteros, a las toxinas codificadas en cryll como específicas para lepidópteros y dípteros y a crylll como específicas para coleópteros (véase páginas 243 y 246). En D2 se discute la nomenclatura de las toxinas Bt. También en D2 los autores señalan que la gama de pesticidas es específica. Afirman que las toxinas Bt se clasifican en función de su actividad plaguicida, véase por ejemplo, la página de la columna de la izquierda, primer párrafo: "Los genes cryl codifican para proteínas tóxicas para lepidópteros; los*

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

Resolución N° 0406

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-1158 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "GEN DE LA TOXINA Y METODOS PARA SU USO", EXPEDIENTE N° 09557/2014, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2014, SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEEDS US LCC. ----------

genes cryll codifican proteínas tóxicas tanto para los lepidópteros como para los dípteros; los genes crylll codifican proteínas tóxicas para los coleópteros; y los genes cryIV codifican proteínas tóxicas sólo para los dípteros.". D1 al igual a la presente solicitud, se refiere a nuevos genes Axmi pero, según entiende la solicitante, estos difieren de los divultados en la presente solicitud. Las toxinas probadas (véase la tabla de la página 47 de D1), al igual que las toxinas Bt mencionadas en D2 y D3, presentan todas un rango específico de actividad. O bien se demostró que una actividad significativa contra las especies de plagas de lepidópteros comunes como la polilla de espalda del diamante o el berrenador europeo del maíz, es decir, como para Axmi100, Axmi200 o Axmi 112, o bien hubo actividad contra el escarabajo de la patata de colorado (un coleóptero), o contra C. elegans (un nematodo). No hubo actividad para una toxina en todos los órdenes de plagas. En cambio, la materia reivindicada se refiere a secuencias que codifican para una toxina que tiene un rango pesticida muy amplio que incluye plagas clasificadas en diferentes órdenes. La materia de las reivindicaciones modificadas se refiere a SEQ ID NO 17/67 y/o SEQ ID NO 18/68 únicamente. Por lo tanto la materia reivindicada se refiere a Axmi424 o su versión truncada, como se desprende de la tabla 1 de la memoria descriptiva. La tabla 2 muestra el espectro inusualmente amplio de la actividad pesticida de Axmi424 (truncado). Por tanto, la solicitante desea resaltar que el amplio rango de actividad pesticida cubierto por Axmi424 resulta sorprendente e inesperado en vista del arte previo.". (...)----------

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 09557/2014 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 206 de diciembre del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de tres (3) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2195771 de fecha 29 de octubre del 2021 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-DEF Nº 244/2021 de fecha 05 de agosto del 2021, notificada al solicitante el 06 de agosto del 2021; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, claridad y posee materia excluida como invención; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio de tres (3) reivindicaciones ----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente al Departamento 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 22 de julio del 2025, determina que aunque las

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

Resolución N° 0406

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-1158 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "GEN DE LA TOXINA Y METODOS PARA SU USO", EXPEDIENTE N° 09557/2014, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2014, SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEEDS US LCC. ----------

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: *"(...) La solicitud reivindica un constructo génico aislado que comprende un promotor heterólogo y una secuencia que codifica un polipéptido con actividad plaguicida, específicamente identificado por las secuencias SEQ ID NO: 18 y SEQ ID NO: 68, correspondientes al gen y proteína Axmi424 o su versión truncada). También se reivindican un casete de expresión y un polipéptido recombinante, incluyendo modificaciones como la secuencia de fosfatasa de Lupinus albus. D1 ya describe la identificación, clonación y expresión de genes Axmi derivados de Bt, que codifican toxinas con actividad contra plagas específicas. El aislamiento de genes adicionales con actividad insecticida, como Axmi424, a partir de Bt resulta una tarea rutinaria dentro del campo técnico, dado el conocimiento acumulado sobre la diversidad de toxinas en Bt. Tanto D3 como D2 indican que estas toxinas pueden variar en su especificidad, pero no niegan la posibilidad de aislar toxinas con espectros más amplios. Por lo tanto, el aislamiento de una nueva toxina como Axmi424 con actividad contra múltiples órdenes no representa una actividad inventiva, sino una extensión previsible del conocimiento técnico, especialmente dado que los antecedentes ya presentan una descripción de varios genes Axmi con actividades distintas. Además, D1 ya describe la inserción de genes Axmi en constructos que emplean promotores vegetales heterólogos y secuencias señal. La solicitud no introduce un sistema de expresión novedoso, sino que utiliza elementos ampliamente utilizados en el diseño de constructos. Además, la adición de señales o péptidos de tránsito también ha sido una práctica común para dirigir la localización subcelular de proteínas recombinantes, y está documentada en la bibliografía técnica. Por lo tanto, las combinaciones reivindicadas son evidentes para un experto en la materia. El solicitante argumenta que Axmi424 presenta un espectro de acción más amplio que las toxinas previamente descritas y que esto resulta inesperado. Sin embargo, esta amplitud de espectro es el resultado de una simple caracterización fenotípica de la toxina aislada, no de una invención técnica en sí misma. D5 por ejemplo, sugiere que Bt puede afectar insectos de órdenes distintos a los tradicionales (áfidos, hemípteros), lo cual llevaría a un experto en el área a aislar genes o proteínas, seleccionando el que presente un mayor espectro de acción. Además, en biotecnología agrícola, las diferencias de actividad biológica entre proteínas similares son frecuentes y forman parte del proceso de screening de compuestos de interés. Por tanto, el descubrimiento de que una nueva toxina (Axmi424) de un grupo de toxinas estructuralmente similares, que actúa sobre un rango mayor de plagas no implica per se una actividad inventiva, a menos que dicha propiedad derive de una característica estructural no obvia, lo cual no ha sido demostrado.(...)"*----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-1158 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 09757/2014 de fecha 07 de marzo del 2014.----------

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

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

Resolución N° 0406

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-1158 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "GEN DE LA TOXINA Y METODOS PARA SU USO", EXPEDIENTE N° 09557/2014, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2014, SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEEDS US LCC. ----------

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución DP-RESOL N° 2021-1158 de fecha 17 de diciembre del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°2014-1409757 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2014, SOLICITADA POR LA FIRMA **BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEEDS US LCC**, BAJO LA DENOMINACIÓN **"GEN DE LA TOXINA Y METODOS PARA SU USO"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"GEN DE LA TOXINA Y METODOS PARA SU USO"**, Nº 09757/2014 de fecha 07 de marzo del 2014.----------

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° 0407

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMAS SÓLIDAS DE UNA AMIDA AZOCÍCLICA", EXPEDIENTE Nº 14620/2010 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2010, SOLICITADA POR EI DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 25 de julio de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 25 de julio 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 15 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 **14620/2010 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2010, "FORMAS SÓLIDAS DE UNA AMIDA AZOCÍCLICA"**, no se registra pago de las anualidades Nº 12 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **14620/2010 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2010, "FORMAS SÓLIDAS DE UNA AMIDA AZOCÍCLICA"**----------

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 14620/2010.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 14620/2010 de fecha 20 de abril del 2010, "**FORMAS SÓLIDAS DE UNA AMIDA AZOCÍCLICA**", solicitada por **EI DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY**----------

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° 0408

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMULACION", EXPEDIENTE Nº 09603/2010 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR SYNGENTA LIMITED; SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 25 de julio de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 25 de julio de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...) *También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 11 a 15 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 **09603/2010 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2010, "FORMULACION",** no se registra pago de las anualidades Nº 11 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **09603/2010 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2010, "FORMULACION"**----------

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 09603/2010.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 09603/2010 de fecha 16 de marzo del 2010, **"FORMULACION"**, solicitada por **SYNGENTA LIMITED; 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° 0409

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "REBAUDIOSIDE D DE ALTA PUREZA Y SUS APLICACIONES", EXPEDIENTE Nº 43137/2010 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA POR PURECICLE SND BHD.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 25 de julio de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 25 de julio 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 15 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 **43137/2010 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2010, "REBAUDIOSIDE D DE ALTA PUREZA Y SUS APLICACIONES"**, no se registra pago de las anualidades Nº 13 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **43137/2010 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2010, "REBAUDIOSIDE D DE ALTA PUREZA Y SUS APLICACIONES"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 43137/2010.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 43137/2010 de fecha 14 de octubre del 2010, **"REBAUDIOSIDE D DE ALTA PUREZA Y SUS APLICACIONES"**, solicitada por **PURECICLE SND BHD**----------

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° 0410

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ANTICUERPOS HUMANIZADOS ESPECÍFICOS DE LA FORMA ROTOFIBRILAR DEL PÉPTIDO BETA-AMILOIDE", EXPEDIENTE Nº 18155/2010 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2010, SOLICITADA POR SANOFI-AVENTIS.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 25 de julio de del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 25 de julio 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 15 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 **18155/2010 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2010, "ANTICUERPOS HUMANIZADOS ESPECÍFICOS DE LA FORMA ROTOFIBRILAR DEL PÉPTIDO BETA-AMILOIDE",** no se registra pago de las anualidades Nº 13 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **18155/2010 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2010, "ANTICUERPOS HUMANIZADOS ESPECÍFICOS DE LA FORMA ROTOFIBRILAR DEL PÉPTIDO BETA-AMILOIDE"**----------

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 18155/2010.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 18155/2010 de fecha 11 de mayo del 2010, **"ANTICUERPOS HUMANIZADOS ESPECÍFICOS DE LA FORMA ROTOFIBRILAR DEL PÉPTIDO BETA-AMILOIDE"**, solicitada por **SANOFI-AVENTIS**.----------

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

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

Resolución N° 0411

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-740 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES HERBICIDAS CONCENTRADAS ACUOSAS QUE CONTIENEN SALES DE GLIFOSATO Y SALES DE DICAMBA", EXPEDIENTE N° 24209/2013, DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ---

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, contra la Resolución Nº 78 de fecha 02 de marzo del 2017, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-740 de fecha 01 de septiembre del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 29 de octubre del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 01 de noviembre del 2021 expresa agravios el apelante. En fecha 19 de junio del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)" *Que, el dictamen final de fondo de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP Nº 269/2021, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante NO salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 64/2021 de fecha 23/02/2021 y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley N° 1630/2000 "De Patentes de Invenciones" Por todo lo expuesto, se recomienda el rechazo de la solicitud 24209/2013, salvo mejor parecer de la Dirección".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) "La presente reivindicación se dirige a una composición concentrada herbicida acuosa que comprende: (ver reivindicación 1-11). El solicitante ha observado por primera vez que el pH de la composición de concentrado herbicida tiene un efecto sobre: a) la compatibilidad entre los componentes de la sal herbicida de glifosato y dicamba, b) la carga herbicida total que puede lograrse, c) la capacidad de incorporar un tensioactivo en una composición de concentrado estable, y d) las características de volatilidad del componente de dicamba de la composición." "Aumentar el pH de la composición concentrada permite a menudo incorporar una mayor concentración de tensioactivo y también suele reducir la volatilidad del componente herbicida dicamba. Sin embargo, el aumento del pH requiere un mayor gasto de la base utilizada para neutralizar los ingredientes activos herbicidas. Además, el efecto del pH sobre la compatibilidad entre las sales de glifosato y dicamba y la carga total de herbicida depende de la sal concreta de glifosato empleada y no siempre es constante en todo el intervalo de pH." "Las enseñanzas de D1, incluidos todos los ejemplos de trabajo, se dirigen específicamente a formulaciones de glifosato que no contienen un co-herbicida. El párrafo 0059 se refiere en general a la inclusión de "uno o más herbicidas adicionales". Sin embargo, este documento*

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

Resolución N° 0411

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-740 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES HERBICIDAS CONCENTRADAS ACUOSAS QUE CONTIENEN SALES DE GLIFOSATO Y SALES DE DICAMBA", EXPEDIENTE N° 24209/2013, DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ---

no enseña la combinación específica de glifosato y dicamba." "Los documentos D2 y/o D3 se invocan estas para estas características adicionales. Al respecto el solicitante respetuosamente señala que un experto en la materia no habría recurrido a D2 y/o D3 y/o estos documentos no aseguran las deficiencias de D1. Ninguno de estos documentos, individualmente o en combinación, divulga las composiciones reivindicadas que incorporan las definiciones limitantes de los tensioactivos." "En general, se ha considerado que D2 enseña composiciones que incluyen la sal DGA de dicamba, glifosato y diversos tensioactivos. Respetuosamente afirmamos que D2 no enseña esta combinación o la combinación específica de glifosato MEA y dicamba DGA requerida en la reivindicación 1." "En cualquier caso, incluso si esta divulgación fuera relevante, aleja a la persona versada en la materia del intervalo de pH reivindicado. Los intervalos de pH más amplios de D2 de aproximadamente 4 a aproximadamente a 11 o de aproximadamente 5 a aproximadamente 10 cubren aproximadamente la totalidad de intervalos de pH viable para composiciones herbicidas. Por tanto estos rangos no son instructivos y no guían al experto en la materia en ninguna dirección". (...).. ----------

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 24209/2013 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 25 de agosto del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de dieciocho (18) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2141638 de fecha 25 de mayo del 2021 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-DEF Nº 64/2021 de fecha 23 de febrero del 2021, notificada al solicitante el 25 de febrero del 2021; 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 once (11) reivindicaciones ----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente al Departamento 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 julio 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°. ----------

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

Resolución N° 0411

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-740 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES HERBICIDAS CONCENTRADAS ACUOSAS QUE CONTIENEN SALES DE GLIFOSATO Y SALES DE DICAMBA", EXPEDIENTE N° 24209/2013, DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ---

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: *"(...) Cabe señalar que, D1 enseña formulaciones herbicidas acuosas con glifosato y tensioactivos específicos, incluyendo eteraminas derivadas. Aunque D1 se centre en glifosato como único activo, provee una enseñanza directa sobre el uso de eteraminas para mejorar la compatibilidad en soluciones acuosas concentradas. Por lo tanto, la selección de tensioactivos del grupo reivindicado representa una variación obvia para el técnico podría combinar las enseñanzas de D1 y D2/D3 para resolver los problemas de compatibilidad, estabilidad y volatilidad en formulaciones multicomponentes herbicidas.Por otra parte, D2 aborda el problema de la volatilidad del dicamba DGA, destacando la necesidad de controlar el pH para reducir la volatilidad del componente auxínico. Aunque sus rangos de pH sean más amplios (4–11), enseña de forma inequívoca que un pH más bajo tiende a reducir la volatilidad. Así, un experto en la materia, enfrentado al problema técnico de compatibilidad y volatilidad, encontraría en D2 la motivación para ajustar el pH hacia valores más ácidos y específicos dentro del rango viable conocido de actividad de herbicidas. Por último, ya D3 enseña la combinación de sales como glifosato MEA y dicamba DGA en una formulación concentrada acuosa, con proporciones de ingrediente activo y relaciones de peso entre los herbicidas comparables a las reivindicadas. Además, D3 reconoce que la compatibilidad entre sales depende críticamente del pH, enseñando rangos de 6,0 a 8,0, destinados a optimizar la estabilidad de la mezcla. El solicitante argumenta en su escrito de Mesa de entrada N° 24115002 que la invención se basa principalmente en estudiar el efecto del pH sobre la compatibilidad de las sales de glifosato y dicamba, la carga total alcanzable y la capacidad de incorporar un tensioactivo en una composición estable, así como sobre la volatilidad del dicamba. Sin embargo, D2 enseña que la volatilidad del dicamba DGA depende del pH y que valores de pH más bajos pueden reducirla. D3, por su parte, enseña que la compatibilidad entre las sales en solución acuosa concentrada depende críticamente del pH elegido, motivando ajustes del pH para lograr estabilidad. Estas informaciones dan a un experto en la materia un incentivo claro para explorar el ajuste del pH, incluida la reducción hacia el rango reivindicado como una solución previsible para mejorar compatibilidad y reducir la volatilidad de estos compuestos. En conjunto, la combinación de sales MEA de glifosato y DGA de dicamba, la selección de tensioactivos, y el ajuste del pH a un rango más bajo para reducir volatilidad y mejorar compatibilidad, se consideran ser optimizaciones obvias para el experto. Estas modificaciones surgen directamente de la resolución de problemas técnicos conocidos utilizando técnicas habituales en la formulación de herbicidas. Considerando en conjunto las enseñanzas de D1, D2 y D3, se considera que la solicitud representa la suma de adaptaciones previsibles y optimizaciones rutinarias derivadas de la combinación de documentos que abordan explícitamente los problemas de compatibilidad, estabilidad y volatilidad en formulaciones herbicidas acuosas de glifosato y dicamba. Por consiguiente, la materia reivindicada no implica una actividad inventiva para el experto en la materia..(...)"*

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-740 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 24209/2013 de fecha 04 de junio del 2013.----------

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

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

Resolución N° 0411

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-740 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES HERBICIDAS CONCENTRADAS ACUOSAS QUE CONTIENEN SALES DE GLIFOSATO Y SALES DE DICAMBA", EXPEDIENTE N° 24209/2013, DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ---

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución DP-RESOL N° 2021-740 de fecha 01 de septiembre del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°2013-1324209 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO TECHNOLOGY LLC., BAJO LA DENOMINACIÓN **"COMPOSICIONES HERBICIDAS CONCENTRADAS ACUOSAS QUE CONTIENEN SALES DE GLIFOSATO Y SALES DE DICAMBA"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"COMPOSICIONES HERBICIDAS CONCENTRADAS ACUOSAS QUE CONTIENEN SALES DE GLIFOSATO Y SALES DE DICAMBA"**, Nº 24209/2013 de fecha 04 de junio del 2013.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0412

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA BONNA, EXPEDIENTE Nº 9212886, CLASE 29, SOLICITADA POR CEVAL ALIMENTOS S.A.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución N° 1219 de fecha 13 de agosto de 1999 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 1999 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N°1219 de fecha 13 de agosto de 1999 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, se concede el recurso interpuesto, siendo asentado en el sistema informático institucional el "Envío a Dirección General - Con Apela" en fecha 03 de diciembre de 2002. ----------

Que, en fecha 30 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 14 de diciembre de 1999. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha el "Envío a Dirección General - Con Apela" en fecha 03 de diciembre de 2002, 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 **BONNA, EXPEDIENTE Nº 9212886, CLASE 29, SOLICITADA POR CEVAL ALIMENTOS S.A.**. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **BONNA, EXPEDIENTE Nº 9212886, CLASE 29, SOLICITADA POR CEVAL ALIMENTOS 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° 0413

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXTREME-PLUS Nano Technology (slogan)", EXPEDIENTE NRO. 1802445, SOLICITADA POR FRANCESCO FRANZA.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 485 de fecha 21 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 6 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 485 de fecha 21 de diciembre de 2020, 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 17 de agosto de 2021.----------

Que, en fecha 30 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 6 de octubre de 2020. ----------

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 en fecha 17 de agosto de 2021, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **EXTREME-PLUS Nano Technology (slogan)**, Expediente Nº **1802445**, clase 3, solicitada por FRANCESCO FRANZA.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **EXTREME-PLUS Nano Technology (slogan)**, Expediente Nº **1802445**, clase 3, solicitada por FRANCESCO FRANZA.----------

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

Abg. Claudia Pineda Caballero
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° 0414

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXTREME-PLUS Nano Technology (slogan)", EXPEDIENTE NRO. 1802444, SOLICITADA POR FRANCESCO FRANZA.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 483 de fecha 21 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 6 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 483 de fecha 21 de diciembre de 2020, 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 15 de marzo de 2021.----------

Que, en fecha 30 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 6 de octubre de 2020. —----------

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 en fecha 15 de marzo de 2021, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **EXTREME-PLUS Nano Technology (slogan)**, Expediente Nº **1802444**, clase 1, solicitada por FRANCESCO FRANZA.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **EXTREME-PLUS Nano Technology (slogan)**, Expediente Nº **1802444**, clase 1, solicitada por FRANCESCO FRANZA.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0415

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXTREME-PLUS Nano Technology (slogan)", EXPEDIENTE NRO. 1802443, SOLICITADA POR FRANCESCO FRANZA.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 484 de fecha 21 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 6 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 484 de fecha 21 de diciembre de 2020, 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 15 de marzo de 2021.----------

Que, en fecha 30 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 6 de octubre de 2020. ----------

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 en fecha 15 de marzo de 2021, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **EXTREME-PLUS Nano Technology (slogan)**, Expediente Nº **1802443**, clase 2, solicitada por FRANCESCO FRANZA.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trâmites de la solicitud de registro de marca **EXTREME-PLUS Nano Technology (slogan)**, Expediente Nº **1802443**, clase 2, solicitada por FRANCESCO FRANZA.----------

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° 0416

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELITEX Y ETIQUETA.", EXPEDIENTE NRO. 19104733, SOLICITADA POR BAEK & YEN S.R.L.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 557 de fecha 8 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 557 de fecha 8 de setiembre de 2021, 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 30 de diciembre de 2021.----------

Que, en fecha 30 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 15 de septiembre de 2021. ----------

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 en fecha 30 de diciembre de 2021, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **ELITEX Y ETIQUETA**, Expediente Nº **19104733**, clase 35, solicitada por BAEK & YEN S.R.L.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trâmites de la solicitud de registro de marca **ELITEX Y ETIQUETA**, Expediente Nº **19104733**, clase 35, solicitada por BAEK & YEN S.R.L.----------

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

Abg. Claudia Zacarías
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° 0417

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENERGYMAX L. VEGAMED Y ETIQUETA.", EXPEDIENTE NRO. 605318, SOLICITADA POR FARMA RED INTERNACIONAL S.A.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 542 de fecha 29 de junio de 2009, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 9 de julio de 2009 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 542 de fecha 29 de junio de 2009, 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 16 de febrero de 2023----------

Que, en fecha 30 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 9 de julio de 2009. ----------

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 en fecha 16 de febrero de 2023, 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 **ENERGYMAX L. VEGAMED Y ETIQUETA**, Expediente Nº **605318**, clase 5, solicitada por FARMA RED INTERNACIONAL S.A.-----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **ENERGYMAX L. VEGAMED Y ETIQUETA**, Expediente Nº **605318**, clase 5, solicitada por FARMA RED INTERNACIONAL 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° 0418

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMULIMOD.", EXPEDIENTE 18109683, SOLICITADA POR LABORATORIO VARIFARMA S.A.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 323 de fecha 22 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 323 de fecha 22 de abril de 2024, 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 22 de junio de 2024----------

Que, en fecha 30 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 23 de mayo de 2024. ----------

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 en fecha 22 de junio 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
RESUELVE

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **EMULIMOD**, Expediente Nº **18109683**, clase 35, solicitada por LABORATORIO VARIFARMA S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **EMULIMOD**, Expediente Nº **18109683**, clase 35, solicitada por LABORATORIO VARIFARMA S.A.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0419

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXTRA NARA.", EXPEDIENTE 1684037, SOLICITADA POR BILAL CHEAITO.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 1134 de fecha 19 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de julio de 2018 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 1134 de fecha 19 de junio de 2018, 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 15 de octubre de 2018.---- ----------

Que, en fecha 30 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 10 de julio de 2018. ----------

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 en fecha 15 de octubre 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 **EXTRA NARA**, Expediente Nº **1684037**, clase 4, solicitada por BILAL CHEAITO.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **EXTRA NARA**, Expediente Nº **1684037**, clase 4, solicitada por BILAL CHEAITO.----------

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° 0420

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EVIDENCE Y ETIQUETA.", EXPEDIENTE 538118, SOLICITADA POR INDUSTRIAL CONQUISTADOR S.A.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 512 de fecha 24 de junio de 2009, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 2 de julio de 2009 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 512 de fecha 24 de junio de 2009, 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 5 de agosto de 2011.----------

Que, en fecha 30 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 2 de julio de 2009. ----------

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 en fecha 5 de agosto de 2011, 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 **EVIDENCE Y ETIQUETA**, Expediente Nº **538118**, clase 34, solicitada por INDUSTRIAL CONQUISTADOR S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **EVIDENCE Y ETIQUETA**, Expediente Nº **538118**, clase 34, solicitada por INDUSTRIAL CONQUISTADOR S.A.----------

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

Abg. Cecilia Rocío Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ley 1294/98 de Marcas

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0421

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELTACORT.", EXPEDIENTE 2244303, SOLICITADA POR LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 989 de fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 989 de fecha 30 de agosto de 2024, 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 11 de noviembre de 2024. ----------

Que, en fecha 30 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 11 de noviembre de 2024. ----------

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 en fecha 11 de noviembre 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
RESUELVE

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **DELTACORT**, Expediente Nº **2244303**, Oposición N° 2274285, clase 5, solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **DELTACORT**, Expediente Nº **2244303**, clase 5, solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0422

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELTACORT.", EXPEDIENTE 2244303, SOLICITADA POR LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 989 de fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 989 de fecha 30 de agosto de 2024, 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 28 de noviembre de 2024. ----------

Que, en fecha 30 de julio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 17 de septiembre de 2024. ----------

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 en fecha 28 de noviembre 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
RESUELVE

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **DELTACORT**, Expediente Nº **2244303**, Oposición N° 2262969, clase 5, solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **DELTACORT**, Expediente Nº **2244303**, clase 5, solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0423

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2034 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONDONES INNOVA HEALTH SUPPLIES Y ETIQUETA", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 88723/2022, SOLICITADA POR IPPF/WHR INNOVA, S.A.----------

Asunción, 3 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **IPPF/WHR INNOVA, S.A.** en contra de la Resolución N° 2034 de fecha 28 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de **IPPF/WHR INNOVA, S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2034 de fecha 28 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 02 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 04 de junio de 2024, el representante convencional de **IPPF/WHR INNOVA, S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de junio de 2024.----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Si bien es cierto, la marca de mi cliente contiene las palabras CONDONES o HEALTH SUPPLIES (suministro de salud en el idioma inglés), precisamente po reso y como manda la norma, las solicitud se encuentra limitada para "exclusivamente condones". Fuera de tal situación, no es menos cierto, que la denominación principal y vocablo estrella dentro de la denominación,es precisamente INNOVA , término completamente de fantasía y nombre comercial de la firma solicitante, de donde precisamente deviene el nombre de la marca.../... Que, además de todo lo expuesto, vengo a resaltar que la denominación "INNOVA HEALTH SUPPLIES" constituye un derecho adquirido a favor de mi representada, ya cuenta con el registro de la marca "AMEU INNOVA HEALTH SUPPLIES" Y ETIQUETA, Registro Nº 577153 en la clase 10 (...)".*----------

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

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

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

Resolución N° 0423

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2034 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONDONES INNOVA HEALTH SUPPLIES Y ETIQUETA", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 88723/2022, SOLICITADA POR IPPF/WHR INNOVA, S.A.----------

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 lugar, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"CONDONES INNOVA HEALTH SUPPLIES Y ETIQUETA"** resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que se desea amparar o si se refiere a características propias de los mismos. En ese sentido, la cobertura pretendida corresponde a productos incluídos en la clase 10 del nomenclador internacional, cuya descripción es la siguiente: *"(...)Exclusivamente condones.(...)"*. En cuanto a su denominación, la misma está compuesta por cuatro vocablos, siendo el término inicial *"CONDONES"*, un sustantivo plural en español cuyo sinónimo es *"preservativo"*[1] el cual designa de forma directa el producto que se desea identificar, le sigue la palabra *"INNOVA"* del verbo *"innovar"*[2] y finalmente *"HEALTH"* y *"SUPPLIES"* que se traducen al español como "suministros médicos o insumos médicos"[3]. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos sí define de manera clara y directa los productos que pretende identificar. ----------

Que, adicionalmente, otro aspecto relevante a considerar para determinar el carácter distintivo de una solicitud, es la etiqueta que integra el signo. En este caso, la marca en trámite posee en su etiqueta la palabra *"CONDONES"*, en tipografía sin serifas, de color negro y de tamaño notablemente superior al resto de los elementos, por debajo se encuentra la expresión *"INNOVA HEALTH SUPPLIES"* compuesta por letras de color blanco resaltada sobre un fondo negro. Esta disposición gráfica, acentúa visualmente el término *"CONDONES"* como el elemento principal y dominante del conjunto marcario y esto puede inducir al público consumidor a identificar el producto exclusivamente mediante dicha denominación claramente genérica. Por consiguiente, la etiqueta no aporta los elementos gráficos que pueda conferir al signo un carácter distintivo suficiente, sino que, por el contrario, resalta el componente genérico del signo, debilitando aún más su aptitud para prosperar como marca.----------

Marca solicitada

Que, **el uso de términos de carácter general y común, no puede ser objeto de apropiación exclusiva por parte de un solicitante,** ya que ello implicaría conceder un derecho exclusivo sobre palabras que deben

[1] https://www.rae.es/diccionario-estudiante/cond%C3%B3n
[2] https://dle.rae.es/innovar
[3] https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/health+supplies.html

Abg. Elena A. Pamela Cristaldo
Directora de Oposición y Nulidad
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

permanecer libres para el uso general en la designación de productos similares. Además, la marca propuesta carece de cualquier elemento adicional que le otorgue originalidad o capacidad distintiva que permita diferenciarla de otras existentes en el mercado. Por tanto, se encuentran cumplidos los requisitos doctrinarios para considerarla incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inciso e) del Art. 2 de la Ley Nº 1294/98, no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva.----------

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 (...)".* [4] Expresan igualmente los autores: *" Se consideran genéricos los nombres comunes referidos a una categoría determinada de objetos, sin una determinación precisa. Tienen la naturaleza misma de las cosas designadas y están enteramente incorporados a ellas. Por ejemplo, Naranja no puede ser marca de frutas, ni Caramelo marca de golosina. La prohibición de registrar signos genéricos protege el comercio de eventuales abusos, como el que se provocaría, por ejemplo, si alguien registrara como marca la palabra Pan para productos alimenticios(...)".*[5]----------

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 productos ofrecidos.----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS expone: *"Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos, según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serán irregistrables."* Respecto a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, el Dr. Otamendi escribe: *"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..."*.----------

Abg. Claudia Rivas Cristaldo
Directora General

[4] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p.198). Editorial La Ley.*
[5] *Bareiro de Módica, G.E y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p.178). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0423

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2034 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONDONES INNOVA HEALTH SUPPLIES Y ETIQUETA", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 88723/2022, SOLICITADA POR IPPF/WHR INNOVA, S.A.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2034 de fecha 28 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CONDONES INNOVA HEALTH SUPPLIES Y ETIQUETA"**, Clase 10, Expediente Nº **88723/2022**, solicitada a nombre de **IPPF/WHR INNOVA, 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° 0424

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1572 DE FECHA 8 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ILAB INSIGHTS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 90342/2021, A NOMBRE DE SPACEMAN S.A.----------

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SPACEMAN S.A.** en contra de la Resolución Nº 1572 de fecha 8 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de **SPACEMAN S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1572 de fecha 8 de setiembre 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 enero de 2024, el representante convencional de **SPACEMAN S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2012-1232286 Denominación INSIGHT Clase 35 Registro 392182 Titular Lidia Marcela Espinola (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: *"(...) En primer lugar, resulta imperioso señalar que, entre la marca registrada y la marca solicitada por mi mandante, NO REIVINDICAN SERVICIOS IDENTICOS COMO TAMPOCO PUBLICO CONSUMIDOR OBJETIVO SIMILAR. La Dirección de Marcas alega identidad de servicios y clase, sin embargo, pueden notarse que las marcas apuntan a servicios distintos, lo cual se denota de la simple comparación de etiquetas (...)".*----------

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. 392182 de la marca "INSIGHT Y ETIQUETA", Clase 35 a nombre de Lidia Marcela Espinola, venció el 08 de enero de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

Abg. Claudia Pamela Caballero
Directora General Interina

Resolución N° 0424

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1572 DE FECHA 8 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ILAB INSIGHTS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 90342/2021, A NOMBRE DE SPACEMAN S.A.----------

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
RESUELVE

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1572 de fecha 8 de setiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ILAB INSIGHTS Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 90342/2021,** solicitada a nombre de **SPACEMAN S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** . ----------

Ana 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° 0425

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.103 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "< INSIDE > ESTUDIO DE INTERIORES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21188/2021, A NOMBRE DE STEPHANIE HELLMERS DOS SANTOS.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Stephanie Hellmers Dos Santos** en contra de la Resolución N° 2.103 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de **Stephanie Hellmers Dos Santos** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2.103 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 29 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 15 de marzo de 2023, el representante convencional de **Stephanie Hellmers Dos Santos** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de junio de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2030096 Denominación inside studios Clase 35 Registro 523226 Titular Domingo Fabian Alonso Ruiz Diaz (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: *"(...) En primer lugar, resulta imperioso señalar que, entre la marca registrada y la marca solicitada por mi mandante, NO REIVINDICAN SERVICIOS IDENTICOS, COMO TAMPOCO PUBLICO CONSUMIDOR OBJETIVO SIMILAR. La Dirección de Marcas alega identidad de servicios y clase, sin embargo, puede notarse que las marcas apuntan a servicios distintos, lo cual se denota de la simple comparación de sus etiquetas.../...Por otro lado, debe notarse que la Dirección de Marcas no examinó las marcas en su conjunto. en la comparación realizada, es posible observar que dicho examen fue realizado unicamente entre las palabras < INSIDE > ESTUDIO DE INTERIORES Y ETIQUETA y < INSIDE > ESTUDIO DE INTERIORES Y ETIQUETA, como si las mismas se trataran de dos marcas denominativas, cuando en realidad, tanto la marca solicitada, como la marca ya concedida, son marcas mixtas, y por ende poseen etiqueta, la cual no fue tenida en cuenta al momento de cotejarlas.../...ENTRE AMBAS MARCAS, EXISTE UNA ENORME DIFERENCIA EN EL PLANO GRÁFICO, en el aspecto visual y ortográfico de las marcas (...)".*----------

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

Abg. Claudia Ramírez Cristaldo
Directora Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0425

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.103 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "< INSIDE > ESTUDIO DE INTERIORES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21188/2021, A NOMBRE DE STEPHANIE HELLMERS DOS SANTOS.----------

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, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca de trámite de registro **"< INSIDE > Estudio de Interiores y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"inside studios y ETIQUETA"**, se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden los dos vocablos que conforman la denominación de la marca registrada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas:-

< **INSIDE** > **Estudio** de Interiores *(marca solicitante), y*

inside studios *(marca base de rechazo)*

Que, de dicha contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifican diferencias irrelevantes, las cuales no resultan suficientes para generar una diferenciación clara entre ambas marcas. Por el contrario, las semejanzas ortográficas derivan en una similitud fonética. Así tenemos, que la impresión auditiva que generan ambas, podría causar confusión en el público consumidor.----------

Que, los elementos compartidos son lo suficientemente predominantes como para captar toda la atención, asumiendo el papel principal y central 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, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca base de rechazo, posee el registro Nº 523226 en la **clase 35** que protege los siguientes **servicios:** *"...actualización de documentación publicitaria; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de material publicitario; alquiler de vallas publicitarias; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; diseño de material publicitario; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; gerencia administrativa de hoteles; indexación de páginas web*

[1] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

Abg. Claudia Zarza Delgado
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0425

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.103 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "< INSIDE > ESTUDIO DE INTERIORES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21188/2021, A NOMBRE DE STEPHANIE HELLMERS DOS SANTOS.----------

con fines comerciales o publicitarios; marketing; investigación de marketing; marketing en el marco de la edición de software; optimización del tráfico en sitios web; producción de películas publicitarias; producción de programas de televenta; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; publicación de textos publicitarios; publicidad en línea por una red informática; publicidad exterior; publicidad por correo directo; publicidad por co (...)". Por su parte, la marca solicitada pretende obtener la cobertura en la **clase 35** para los siguientes **servicios**: *"...Servicios comprendidos en la clase 35 tales como; servicios de información y asesoramiento comerciales al consumidor; servicios de comparación de precios; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; asesoramiento y consultoría , publicidad; gestión de negocios en organización en imagen personal y del hogar , exportación, importación de productos para la casa y uso personal.- No se reivindica las palabras ;Estudio de Interiores; por separado.-...".* Vemos así, que existe una clara y evidente similitud entre ambas marcas, tanto en la clase como en la naturaleza de los servicios que abarcan. En efecto, sus servicios son afines y complementarios, especialmente en áreas como: publicidad, consultoría comercial, marketing, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios. Por consiguiente, se entiende que ambas marcas operarían en el mismo sector económico, dirigidos a públicos similares y con una posible superposición en los canales de comercialización.----------

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente esta semejanza genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podría inducir al consumidor a confundir o asociar a la marca registrada de manera tal, que pueda suponer equivocadamente la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las marcas, resultando inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*[1]. .----------

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

Abg. Claudia [illegible]
Dirección [illegible]
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0425

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.103 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "< INSIDE > ESTUDIO DE INTERIORES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21188/2021, A NOMBRE DE STEPHANIE HELLMERS DOS SANTOS.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2.103 de fecha 07 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"< INSIDE > Estudio de Interiores y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 21188/2021,** solicitada a nombre de **STEPHANIE HELLMERS DOS SANTOS.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

Dirección 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° 0426

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1365 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOVERS PET Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 86900/2021, A NOMBRE DE GRISELDA NOEMI OLMEDO KANDLER DE ZUBELDIA.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Griselda Noemi Olmedo Kandler de Zubeldia** en contra de la Resolución N° 1365 de fecha 04 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **Griselda Noemi Olmedo Kandler de Zubeldia** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1365 de fecha 04 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 03 de enero de 2024, el representante convencional de **Griselda Noemi Olmedo Kandler de Zubeldía** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1437733 Denominación PET LOVER (TU RINCONCITO MASCOTERO) SLOGAN Clase 44 Registro 429770 Titular Camila Sukarno Araya Carvajal (PY); Expediente 2014-1437734 Denominación PET LOVER TU RINCONCITO MASCOTERO (SLOGAN) Clase 35 Registro 429732 Titular Camila Sukarno Araya Carvajal (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: *"(...) En primer lugar, resulta imperioso señalar que, entre la marca registrada y la marca solicitada por mi mandante, NO REINVIDICAN SERVICIOS IDENTICOS, NO COMPARTEN CLASE COMO TAMPOCO PUBLICO CONSUMIDOR SIMILAR. La Dirección de Marcas menciona que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes y que no podrán tener coexistencia pacífica, en clase relacionadas, sin embargo, puede notarse que las marcas apuntan a servicios distintos, lo cual se denota de la simple comparación de sus etiquetas .../... No es posible alegar identidad de servicios, ya que mi parte ha reivindicado los siguientes productos: Productos comprendidos en la CLASE 31 tales como; objetos comestibles y masticables para animales; arena sanitaria .../...Y la marcas solicitadas protegen los siguientes servicios: Servicios médicos, servicios veterinarios y cuidados de higiene y de belleza para animales amparados por PET LOVER (TU RINCONCITO MASCOTERO) SLOGAN, de la CLASE 44, siguiendo con los servicios de la CLASE 35: Servicios de importación, exportación, representación, comercialización, venta y abastecimiento a terceros .../... tanto la marca solicitada, como las ya concedidas, son marcas mixtas y por ende poseen etiqueta, puntos que no fueron tenidas en cuenta al momento de cotejarlas (...)".* ----------

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

Resolución N° 0426

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1365 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOVERS PET Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 86900/2021, A NOMBRE DE GRISELDA NOEMI OLMEDO KANDLER DE ZUBELDIA.----------

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, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca de trámite de registro **"LOVERS PET Y ETIQUETA" Clase 31** y las marcas base de rechazo **"PET LOVER TU RICONCITO MASCOTERO (SLOGAN)" Clase 35** y **"PET LOVER TU RINCONCITO MASCOTERO SLOGAN" Clase 44**, se evidencia que la solicitante reproduce en un orden invertido, las dos primeras palabras principales de las marcas registradas. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: ----------

LOVERS PET (marca solicitante), y

PET LOVER TU RINCONCITO MASCOTERO (marca base de rechazo)

Que, de dicha contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que la inversión no resulta suficiente para diferenciar ambas denominaciones , y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética. Así tenemos, que la impresión auditiva que generan ambas, podría causar confusión en el público consumidor.----------

Que, los elementos compartidos son lo suficientemente predominantes como para captar toda la atención, asumiendo el papel principal y central 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, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca base de rechazo, posee el registro Nº 429732 en la **clase 35** que protege los siguientes **servicios:** *"...Servicios de importacion, exportacion, representacion, comercializacion, venta y abastecimiento a terceros de productos para mascotas, publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina."*. Asimismo,

[1] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

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

Resolución N° 0426

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1365 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOVERS PET Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 86900/2021, A NOMBRE DE GRISELDA NOEMI OLMEDO KANDLER DE ZUBELDIA.----------

posee el registro Nº 429770 en la **clase 44** que protege los siguientes **servicios:** *"...Servicios médicos, servicios veterinarios y cuidados de higiene y de belleza para animales..."*. Por su parte, la marca solicitada pretende obtener la cobertura en la **clase 31** para los siguientes **productos**: *"...Productos comprendidos en la clase 31 tales como; 310141 objetos comestibles y masticables para animales ;310080 arena sanitaria para animales;310147 arena aromática para lechos de animales de compañía;310142 bebidas para animales de compañía;310138 alimentos para animales de compañía; 310007 alimentos para animales / productos alimenticios para animales..."*. De la comparación se colige que, aunque las marcas se encuentran en clases distintas a la marca registrada, existe una clara afinidad entre sus coberturas. En efecto, la marca base de rechazo de la **clase 35** menciona *"...comercialización, venta y abastecimiento a terceros de productos para mascotas..."*, lo que implica una conexión directa con los productos que la marca solicitada desea proteger en su cobertura, es decir, la semejanza no es solo por su cercanía en el ámbito comercial, sino por la naturaleza complementaria de los productos y servicios ofrecidos. En conclusión, las marcas analizadas se dirigen a un mismo público objetivo (propietarios o cuidadores de animales) y operan en un mismo sector económico.----------

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, 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 esta semejanza genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podría inducir al consumidor a confundir o asociar a la marca registrada de manera tal, que pueda suponer equivocadamente la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las marcas, resultando inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*[1]. .----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0426

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1365 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOVERS PET Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 86900/2021, A NOMBRE DE GRISELDA NOEMI OLMEDO KANDLER DE ZUBELDIA.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1365 de fecha 04 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"LOVERS PET Y ETIQUETA"**, clase 31, Expediente **N° 86900/2021,** solicitada a nombre de **GRISELDA NOEMI OLMEDO KANDLER DE ZUBELDIA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Silvana Acosta Castillo
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° 0427

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMIMBI Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 935447. ----------

Asunción, 31 JUL 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 25 de junio de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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 **"OMIMBI Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 935447**, solicitada a nombre de **PARAGUAYA DE PANIFICACION Y HORNEADOS S.A.C.I.** 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 **"OMIMBI Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 935447**, solicitada a nombre de **PARAGUAYA DE PANIFICACION Y HORNEADOS S.A.C.I.**----------

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° 0428

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHOCOMAC", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1345567.----------

Asunción, 11 JUL 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 25 de junio de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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. 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 **"CHOCOMAC", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1345567**, solicitada a nombre de **NAOMI WOODFIN DE MONTIEL** 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 **"CHOCOMAC", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 1345567**, solicitada a nombre de **NAOMI WOODFIN DE MONTIEL.**----------

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° 0429

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTALPAR Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 1440754. ----------

Asunción, 31 JUL 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 24 de junio de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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. 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 **"FRUTALPAR Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 1440754**, solicitada a nombre de **ALFREDO JAVIER ALCARAZ ROJAS** 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 **"FRUTALPAR Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 1440754**, solicitada a nombre de **ALFREDO JAVIER ALCARAZ ROJAS.**----------

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° 0430

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANJA CIBELES SOCIEDAD ANONIMA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 1347315.----------

Asunción, 31 JUL 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 25 de junio de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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. 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 **"GRANJA CIBELES SOCIEDAD ANONIMA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 1347315**, solicitada a nombre de **GRANJA CIBELES SOCIEDAD ANONIMA** 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 **"GRANJA CIBELES SOCIEDAD ANONIMA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 1347315**, solicitada a nombre de **GRANJA CIBELES SOCIEDAD ANONIMA.**----------

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

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

Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0431

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XOLYXA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1430364.----------

Asunción, 31 JUL 2025

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 12 de junio de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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. 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 **"XOLYXA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1430364**, solicitada a nombre de **ABBOTT OPERATIONS URUGUAY S.R.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 marca **"XOLYXA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1430364**, solicitada a nombre de **ABBOTT OPERATIONS URUGUAY S.R.L**----------

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

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

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° 0432

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATIVA Y ETIQUETA", CLASE 27, EXPEDIENTE N° 9413701.----------

Asunción, 31 JUL 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 07 de abril de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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. 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 **"ATIVA Y ETIQUETA", CLASE 27, EXPEDIENTE N° 9413701**, solicitada a nombre de **MOINHO GRACIOSA LTDA.** 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 **"ATIVA Y ETIQUETA", CLASE 27, EXPEDIENTE N° 9413701**, solicitada a nombre de **MOINHO GRACIOSA LTDA.**----------

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

3) NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0433

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREE", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 9522522.----------

Asunción, 31 JUL 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 29 de abril de 2025, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran 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. 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 **"TREE", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 9522522**, solicitada a nombre de **TABACALERA DEL ESTE S.A.** y dar continuidad a su tramitación.----------

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

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca **"TREE", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 9522522**, solicitada a nombre de **TABACALERA DEL ESTE S.A.**----------

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

3) NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

Abog. [illegible] Escribano
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0434

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 861 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TENA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 49206/2018, A NOMBRE DE ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG.----------

Asunción, 31 JUL 2023

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Essity Hygiene And Health Aktiebolag** en contra de la Resolución N° 861 de fecha 28 de agosto de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de **Essity Hygiene And Health Aktiebolag** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 861 de fecha 28 de agosto de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de diciembre de 2019, el representante convencional de **Essity Hygiene And Health Aktiebolag** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de febrero de 2020. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TENA", registrada con el número 364765 en fecha 13 de julio de 2012 a favor de SCA HYGIENE PRODUCTS AB, 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 1294/9 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, como argumento principal cabe señalar que mi mandante ya tiene derecho adquirido por la marca TENA en su versión denominativo adquirido por cambio de nombre a favor del mismo y lo único que pretende es obtener el registro de su marca en su versión mixta. Por lo citado, ya no existe impedimento para que la marca "TENA Y ETIQUETA", clase 5, Acta Nº 49206/2018 sea concedida en vista de que la marca citada como antecedente es del mismo titular Essity Hygiene And Health Aktiebolag, adquirida por cambio de nombre presentado en fecha 02/09/2019 bajo acta nº 72477/2019. Como puede notarse la marca citada en aquel entonces por el examinador y la Dirección de Marcas, como antecedente de la marca solicitada hoy día pertenece a mi mandante por un cambio de nombre y deja de ser un obstáculo (...)".*----------

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, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma **"Essity Hygiene And Health Aktiebolag"** es titular tanto de la

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

Resolución N° 0434

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 861 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TENA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 49206/2018, A NOMBRE DE ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG.----------

marca denominativa **"TENA"** base del rechazo, registrada bajo el Nº 364765 y su renovación Nº 554923, así como de la marca mixta **"TENA Y ETIQUETA"**, actualmente en trámite de registro.----------

Que, consta igualmente en el sistema informático de la institución, el **Certificado de Cambio de Nombre** de fecha 19 de mayo de 2022, que expresa: *"(...)El Departamento de Actos Jurídicos de la Dirección General de Propiedad Industrial, dependiente de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, CERTIFICA: -Que SCA Hygiene Products AB domiciliado en S-405 03 Göteborg, Suecia, ha cambiado de nombre por el de Essity Higiene and Health Aktiebolag domiciliado en S-405 03 Göteborg, Suecia, Suecia, tomándose en fecha de hoy razón de dicho cambio en los Libros de Actas de Registro de la Propiedad Industrial en relación a la marca TENA, registrada a su favor con el número 2012-364765 en fecha 13/07/2012 para proteger los productos de la clase 5 (...)"*, extremo que demuestra lo mencionado, invalidando así la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada.----------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones **"TENA"** (marca antecedente) y **"TENA Y ETIQUETA"** (marca solicitada) pertenecen al mismo titular, y que si permitimos la coexistencia de ambas en el registro marcario, esto no generaría riesgo de confusión para el público consumidor, ni ocasiona perjuicio alguno a los intereses del titular, por tratarse de signos distintivos gestionados por una misma persona jurídica.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 861 de fecha 28 de agosto de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"TENA Y ETIQUETA"**, clase 05, Expediente **N° 49206/2018**, solicitada a nombre de **ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Claudia Patricia Giraldo
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° 0435

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.678 DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TS Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 96740/2021, A NOMBRE DE TROCIUK & CIA. AGISA.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TROCIUK & CIA. AGISA** en contra de la Resolución N° 1.678 de fecha 12 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de Setiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **TROCIUK & CIA. AGISA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.678 de fecha 12 de setiembre 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 enero de 2024, el representante convencional de **TROCIUK & CIA. AGISA** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1659118 Denominación TS LEG Clase 1 Registro 448731 Titular Tecnomyl S.a (PY); Expediente 2017-1728580 Denominación TS GRAM TM Clase 1 Registro 465995 Titular Tecnomyl S.a (PY); Expediente 2017-1728583 Denominación TS LEG TM Clase 1 Registro 465348 Titular Tecnomyl S.a (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Respecto al único punto de rechazo de la presente solicitud de registro, siendo este, la existencia de riesgo de confusión, que impide, la coexistencia pacífica entre ambas marcas, resulta claro que tal deducción es totalmente desacertada ya que ambas poseen evidentes diferencias que las separan e impiden el riesgo de confusión.../... En ese sentido, cabe advertir que la marca solicitada "TS Y ETIQUETA" se trata de una marca mixta, y ha quedado demostrado que en el plano figurativo la protección para este tipo de marcas resulta mucho más amplia, en comparación a las marcas denominativas. Es decir, "TS Y ETIQUETA", al ser una marca mixta, va acompañada de una etiqueta que la hace visualmente diferente de las marcas antecedentes, "TS LEG, TS GRAM ™, TS LEG TM . La marca solicitada pues, muestra un diseño en forma de silo de color gris, y unos accesorios de color amarillo y naranja, además las letras "TS" de color verde petróleo. Mientras que, "TS LEG, TS GRAM ™, TS LEG ™ , tiene una tipografía especial diferente a la requerida por mi mandante (...)".*---

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

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

Resolución N° 0435

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.678 DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TS Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 96740/2021, A NOMBRE DE TROCIUK & CIA. AGISA.----------

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, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca de trámite de registro **"TS"** y las marcas base de rechazo **"TS LEG"**, **"TS GRAM TM"** y **"TS LEG TM"**, se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las dos siglas iniciales que conforman la denominación de las marcas registradas, esas semejanzas ortográficas derivan en una similitud fonética. Así tenemos, que la impresión auditiva que generan, podría causar confusión en el público consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas:----------

TS *(marca solicitante), y*

TS LEG *(marca base de rechazo)*
TS GRAM TM *(marca base de rechazo)*
TS LEG TM *(marca base de rechazo)*

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"TS"**, resulta indudablemente evocadora de las marcas antecedentes. 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, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen las marcas, en este caso, vemos que las **marcas antecedentes** cuentan con los registros: Nº 448731 Nº 465995 y 465348, todas dentro de la **clase 01** del nomenclador internacional y cuya cobertura se limita de manera exclusiva a *"Fertilizantes"*. Por su parte, la **marca solicitada** pretende obtener también su cobertura en la **clase 01** para los siguientes **productos**: *"...Distingue productos químicos destinados a la industria, la agricultura, la horticultura y la silvicultura.-...".* En ese sentido, los fertilizantes[2] son productos destinados a proveer a las plantas de los nutrientes que necesita, quedando comprendidos inequívocamente dentro de la categoría general de productos químicos para la agricultura y sus derivados. En otras palabras, existe una clara y evidente similitud entre ambas coberturas, tanto en la clase como en la naturaleza de sus productos, lo que genera un riesgo cierto de

[1] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
[2] https://acfa-agronutrientes.org/fertilizantes/

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

Resolución N° 0435

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.678 DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TS Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 96740/2021, A NOMBRE DE TROCIUK & CIA. AGISA.----------

confusión o asociación indebida en el público consumidor relevante, que podría asumir que ambas marcas pertenecen a un mismo origen empresarial o que existe algún tipo de vínculo entre ellas. En consecuencia, la coincidencia en la clase solicitada, sumada a la proximidad en la descripción de los productos, refuerza la falta de distintividad de la marca solicitante frente a las registradas, y sustenta razonablemente el rechazo de la solicitud.----------

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en el Inc. f) del Art. 2 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 esta semejanza genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podría inducir al consumidor a confundir o asociar a la marca registrada de manera tal, que pueda suponer equivocadamente la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las marcas, resultando inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*[1]. .----------

Que, 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° 1.678 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"TS Y ETIQUETA"**, clase **01**, Expediente **N° 96740/2021,** solicitada a nombre de **TROCIUK & CIA. AGISA**.--------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0436

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.679 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 96743/2021, A NOMBRE DE TROCIUK & CIA. AGISA.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TROCIUK & CIA. AGISA** en contra de la Resolución N° 1.679 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de Setiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **TROCIUK & CIA. AGISA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.679 de fecha 12 de septiembre 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 enero de 2024, el representante convencional de **TROCIUK & CIA. AGISA** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1934238 Denominación TS TRAT SEEDS Clase 35 Registro 539415 Titular Comercial E Industrial Amambay Sociedad Anonima (ciabay S.a.) (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La marca no debe ser estudiada letra por letra, sino que debe verse como se presenta a los ojos del consumidor, atenderse al efecto general que puedan producir en el público al que se dirige, evitando desmembrarla o fraccionarla, considerando la impresión que deja en su totalidad.../... En ese sentido, cabe advertir que la marca solicitada "TS Y ETIQUETA" se trata de una marca mixta, y ha quedado demostrado en el plano figurativo la protección para este tipo de marcas resulta más amplia, en comparación a las marcas denominativas.../... ENTRE AMABAS MARCAS, EXISTE UNA ENORME DIFERENCIA EN EL PLANO GRAFICO.../... En la comparación realizada, es posible observar que dicho examen fue realizada únicamente entre las palabras TSy TS TRAT SEEDS, así como si las mismas se trataran de dos marcas denominativas, cuando en realidad, tanto la marca solicitada, como la ya concedida, son marcas mixtas, y por ende poseen etiqueta, puntos que no fueron tenidas en cuenta al momento de cotejarlas (...)".*----------

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. Gladys [illegible]
Directora [illegible]
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, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca de trámite de registro **"TS"** y la marca base de rechazo **"TS TRAT SEEDS"**, se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las dos siglas iniciales que conforman la denominación de la marca registrada, esas semejanzas ortográficas derivan en una similitud fonética. Así tenemos, que la impresión auditiva que generan ambas, podría causar confusión en el público consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas:----------

TS *(marca solicitante), y*

TS TRAT SEEDS *(marca base de rechazo)*

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"TS"**, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo **"TS TRAT SEEDS"**. 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, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca base de rechazo, posee el registro Nº 539415 en la **clase 35** que protege los siguientes **servicios:** *"...Importación, exportación, comercialización y ventas de preparaciones fertilizantes, aditivos químicos para fungicidas e insecticidas, fungicidas; complementos nutricionales; insecticidas; preparaciones químicas para tratar las enfermedades de las plantas (pack de tratamiento de semillas). También su publicidad por todos los medios de comunicación masiva.-(...)"*. Por su parte, la marca solicitada pretende obtener la cobertura en la **clase 35** para los siguientes **servicios**: *"...Dirección de los negocios y las actividades comerciales de una empresa agroindustrial, dedicada a la ganadería y agricultura...."*. Vemos así, que existe una clara y evidente similitud entre ambas marcas, tanto en la clase como en la naturaleza de los servicios que abarcan. En efecto, pertenecen al mismo sector económico y están orientadas a servicios comerciales y actividades empresariales del mismo rubro. Esta cercanía funcional y sectorial incrementa el riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, toda vez que podría asumir que ambas marcas pertenecen a un mismo origen empresarial o que existe algún tipo de vínculo entre ellas. En consecuencia, la coincidencia en la clase solicitada, sumada a la proximidad en la descripción de los servicios, constituye

[1] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

Resolución N° 0436

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.679 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 96743/2021, A NOMBRE DE TROCIUK & CIA. AGISA.----------

un elemento relevante que refuerza la falta de distintividad de la marca solicitante frente a la registrada, y sustenta razonablemente el rechazo de la solicitud.----------

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en el Inc. f) del Art. 2 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 esta semejanza genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podría inducir al consumidor a confundir o asociar a la marca registrada de manera tal, que pueda suponer equivocadamente la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las marcas, resultando inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*[2]. .----------

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° 1.679 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"TS Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 96743/2021,** solicitada a nombre de **TROCIUK & CIA. AGISA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

[2] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0437

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 2.212 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KG Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49528/2014, A NOMBRE DE KURT GEIGER LIMITED.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Kurt Geiger Limited.** en contra de la Resolución Nº 2.212 de fecha 01 de noviembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2018, se presenta la representante convencional de **Kurt Geiger Limited.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2.212 de fecha 01 de noviembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 22 de marzo de 2018, la representante convencional de **Kurt Geiger Limited.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de septiembre de 2018.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GK", registrada con el número 325055 en fecha 21 de octubre de 2009 a favor de RAMONA CONCEPCION BRITEZ MEDINA, 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: *"(...) En primer lugar, mi mandante posee derecho adquirido sobre la palabra KG Y ETIQUETA, registrada en nuestro país con la misma etiqueta, por lo tanto, la no concesión de la marca de mi mandante sería más que un menoscabo injusto a su legítimo derecho.../... es de suma importancia resaltar al Señor Director General que ambas denominaciones constituyen ideas diferentes a los consumidores, la marca de mi mandante KG Y ETIQUETA.../... Con lo anterior señalado se denota que las coberturas de ambas marcas son totalmente distintas haciendo viable la concesión de la marca en cuestión.../... Además, poseen etiquetas características completamente diferentes una de la otra que acompañan a su denominación; aumentando así el grado de distinción de la marca en cuestión (...)".*----------

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. 325055 de la marca "GK", Clase 14 a nombre de RAMONA CONCEPCION BRITEZ MEDINA, vencida el 21 de

Abg. Claudia Patricia Gonzalez
Secretaria General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0437

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 2.212 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KG Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49528/2014, A NOMBRE DE KURT GEIGER LIMITED.----------

octubre de 2019, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. Asimismo, el Registro No. 361221 de la marca "GK", Clase 14 a nombre de RAMONA CONCEPCION BRITEZ DE NGAN, que venció el 30 de noviembre de 2021, 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 2212 de fecha 01 de noviembre de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KG Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 49528/2014,** solicitada a nombre de **KURT GEIGER LIMITED.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE .** ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0438

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 943 DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CROWE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14313/2018, A NOMBRE DE HORWATH INTERNATIONAL REGISTRATION, LTD.-

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Horwath International Registration, Ltd.** en contra de la Resolución Nº 943 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Septiembre de 2019, se presenta el representante convencional de **Horwath International Registration, Ltd.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 943 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de diciembre de 2019, el representante convencional de **Horwath International Registration, Ltd.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de mayo 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 "CROWN", registrada con el número 385710 en fecha 23 de Setiembre de 2013 a favor de LGT GRUPPE STIFTUNG, 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: *"(...) En primer lugar, es necesario señalar, que la marca de mi mandante es totalmente diferente a la marca antecedente, se puede apreciar a simple vista, en la jurisprudencia marcaria para determinar el riesgo de confusión entre una marca y otra se determinó que las mismas deben ser cotejadas en su conjunto y no letra por letra; no obstante, en un cotejo más detallado pueden apreciarse diferencias tanto en el plano fonético y visual. Plano Fonético: La marca de mi mandante es "CROWE" y no "CROWN", haciendo que la pronunciación sea notoriamente distinta entre las marcas y permitiendo una clara diferenciación entre las mismas (...)".*----------

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. 385710 de la marca "CROWN", Clase 35 a nombre de Lgt Gruppe Stiftung, venció el 03 de julio 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.----------

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

Resolución N° 0438

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 943 DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CROWE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14313/2018, A NOMBRE DE HORWATH INTERNATIONAL REGISTRATION, LTD.-

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 943 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CROWE"**, clase 35, Expediente **N° 14313/2018**, solicitada a nombre de **HORWATH INTERNATIONAL REGISTRATION, LTD.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** . ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0439

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 885 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIBLANC Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 55487/2021, A NOMBRE DE UNIBLANC S.A.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **UNIBLANC S.A.** en contra de la Resolución Nº 885 de fecha 03 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022, se presenta el representante convencional de **UNIBLANC S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 885 de fecha 03 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 15 de marzo de 2023, el representante convencional de **UNIBLANC 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 la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2011-1142284 Denominación UNIBLANCO Clase 25 Registro 376158 Titular Angel Gabriaguez Torales (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: *"(...) En primer lugar, resulta imperioso señalar que, entre la marca registrada y la marca solicitada por mi mandante, NO EXISTEN SERVICIOS IDENTICOS COMO TAMPOCO PUBLICO CONSUMIDOR OBJETIVO SIMILAR. La Dirección de Marcas alega identidad de servicios y clase, sin embargo, pueden notarse que las marcas apuntan a servicios distintos, lo cual se denota de la simple comparación de etiquetas (...)".*----------

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. 376158 de la marca "UNIBLANCO Y ETIQUETA", Clase 25 a nombre de Angel Gabriaguez Torales, venció el 25 de febrero de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los

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°_____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 885 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIBLANC Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 55487/2021, A NOMBRE DE UNIBLANC S.A.----------

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 885 de fecha 03 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"UNIBLANC Y ETIQUETA"**, clase 25, Expediente **N° 55487/2021,** solicitada a nombre de **UNIBLANC S.A.** ----------

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° 0440

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.516 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LC LAS CUERONAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45531/2021, SOLICITADO POR SOPHIE JOSETTE FRANCOISE DENOULET DE GADEA. ----------

Asunción, 31 JUL 2023

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Sophie Josette Francoise Denoulet De Gadea** contra la Resolución N° 1.516 de fecha 06 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022 se presenta la representante convencional de **Sophie Josette Francoise Denoulet De Gadea** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1.516 de fecha 06 de septiembre 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 29 de marzo de 2023, la representante convencional de **Sophie Josette Francoise Denoulet De Gadea** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 01 de agosto de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-177956 Denominación LC WAIKIKI Clase 18 Registro 470585 Titular Lc Waikiki Magazacilik Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi (TR); Expediente 2017-1776958 Denominación LC WAIKIKI Clase 35 Registro 470587 Titular Lc Waikiki Magazacilik Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi (TR). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) El hecho de que ambas denominaciones posean en común "UN" solo término, no significa precisamente que exista identidad entre las mismas, y mucho menos, que exista algún riesgo de asociación o confusión entre los signos. Más aún, cuando sus denominaciones contienen términos fonética y conceptualmente tan distintos como lo son " LAS CUERONAS" y "WAIKIKI".../...El significado de la palabra "WAIKIKI", ES "chorros de agua" en la lengua hawaiana, mientras que, la denominación "LAS CUERONAS" es un término de fantasía para la clase, que hace referencia al "cuero", producto que comercializa la marca Así mismo, tampoco podrán ser asociadas o relacionadas gráficamente, teniendo en cuenta que poseen elementos figurativos altamente distintivos y totalmente disímiles (...)".*----------

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

Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"LC LAS CUERONAS"** y la marca base de rechazo **"LC WAIKIKI"**, observamos que las denominaciones coinciden en sus siglas iniciales "LC", sin embargo, se encuentran combinadas con términos diferentes, que las convierten en un conjunto único e indisoluble y 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. ----------

LC **LAS CUERONAS** *(solicitada), y*
LC **WAIKIKI** *(marca base de rechazo)*

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que consiste en las siglas "LC" en letras superpuestas con tipografía sin serifa, por debajo en menor tamaño se agrega "LAS CUERONAS" todas las letras son de color marrón en un fondo de color blanco, mientras que la marca antecedente cuenta con la denominación en una línea horizontal en letras de color blanco situadas dentro de un fondo azul. En síntesis, ambas marcas contienen elementos fuertes de fantasía que las hacen diferenciarse una de la otra. En resumen, las dos marcas presentan elementos de fantasía distintivos que impiden su confusión.----------

marca solicitada

marca base rechazo

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

Abg. Claudia Patricia [illegible]
Directora de [illegible]
Dirección Nacional de [illegible]
Dirección Nacional de [illegible]

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0440

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.516 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LC LAS CUERONAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45531/2021, SOLICITADO POR SOPHIE JOSETTE FRANCOISE DENOULET DE GADEA. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1.516 de fecha 06 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trâmites de la solicitud de registro de la marca **"LC LAS CUERONAS Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 45531/2021**, solicitada a nombre de **SOPHIE JOSETTE FRANCOISE DENOULET DE GADEA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0441

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 762 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEO FORZA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 18275/2023, SOLICITADA POR SUNSET S.A.C.I.S.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUNSET S.A.C.I.S.** contra la Resolución N° 762 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de **SUNSET S.A.C.I.S.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 762 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 04 de abril de 2025 el representante convencional de **SUNSET S.A.C.I.S.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de abril de 2025. ----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FORZA", registrada con el número 436646 en fecha 09 de marzo de 2017a favor de Chacomer S.a.e. 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 N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.".*----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) La resolución que vengo a recurrir ante esta instancia administrativa, debe ser inexorablemente revocada, ya que la misma ha dejado de observar las múltiples indicaciones o instrucciones dadas tanto por la Doctrina como por la jurisprudencia, tanto foránea como nacional, para apreciar y juzgar la confundibilidad entre las marcas, para así, con toda orfandad de fundamentos y argumentaciones valederas, disponer el rechazo solicitada a mi representada.../... El riesgo de confusión entre marcas es un concepto fundamental en el ámbito del derecho marcario y propiedad intelectual.../... Tal situación se da cuando el uso de una marca puede generar confusión en el público consumidor con respecto a otra marca previamente registrada o utilizada en el mercado.../... La inclusión del prefijo NEO tiene una significación autónoma, comúnmente asociada a referencias técnicas o específicas del sector automotor, lo cual no solo le otorga fuerza distintiva al conjunto marcario, sino que además delimita su segmentación comercial en un nicho diferente de lo abarcado por la marca FORZA registrada por Chacomer S.A.E. orientada primordialmente a motocicletas.../... La marca NEO FORZA ha sido solicitada para distinguir productos altamente técnicos y específicos dentro de la clase 12, tales como: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre; aérea o acuática; neumáticos; llantas; cámaras de aire para neumáticos; parches de caucho adhesivos para reparar cámaras de aire; dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos; válvulas de cubiertas de neumáticos; fundas para neumáticos de refacción; dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos; contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos.../... Esta diferencia, aunque sutil en cuanto la clasificación general, es categórica en cuanto al uso comercial real, lo cual cobra aún más*

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

Resolución N° 0441

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 762 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEO FORZA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 18275/2023, SOLICITADA POR SUNSET S.A.C.I.S.----------

relevancia cuando se valora conforme a los principios doctrinarios y administrativos vigentes.../... Ruego a la Señora Directora dictar la correspondiente resolución revocando en todas sus aportes la Resolución N° 762/2024."----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"NEO FORZA"**, clase 12, con la marca base de rechazo **"FORZA "**, clase 12 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores----------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **"NEO FORZA"** (solicitante) vs **"FORZA "** (antecedente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras 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.----------

Que, de dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, la marca solicitante **"NEO FORZA"** solicita una cobertura limitada para *"Exclusivamente neumáticos de cargas, excluyendo expresamente motocicletas y sus repuestos"*, mientras que la marca base de rechazo FORZA cubre *Aparatos de locomoción terrestre, exclusivamente motocicletas (motos) y repuestos para motocicletas.* A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, 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, 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. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0441

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 762 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEO FORZA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 18275/2023, SOLICITADA POR SUNSET S.A.C.I.S.----------

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° 762 de fecha 18 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"NEO FORZA"**, clase 12, Acta N° 18275/2023, solicitada a nombre de **SUNSET S.A.C.I.S.**----------

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° 0442

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1154 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASERCAR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 86708/2019 A NOMBRE DE SERGIO FERNANDEZ ARGUELLO----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **MASERATI S.p.A.** en contra de la Resolución N° 1154 de fecha 22 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de **MASERATI S.p.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1154 de fecha 22 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 13 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 17 de abril de 2024, el representante convencional de MASERATI S.p.A., y en fecha 11 de abril de 2023, 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 04 de marzo de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las marcas MASERCAR Y ETIQUETA (solicitada) vs. MASERATI (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada MASERCAR Y ETIQUETA los elementos necesarios para su registro.../... Aunque se observa que las marcas comparten la misma raíz, MASER, debemos mencionar que el estudio de la misma debe hacerse en conjunto sin desmembraciones, de ahí que podemos concluir que la solicitada podrá proseguir con los trámites y coexistir en el mercado con la ya registrada.../... Esta Dirección concluye que las marcas en pugna presentan también una discrepancia visual muy evidente que no podrá causar confusión.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por así corresponder en derecho.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelanteMASERATI S.p.A. y manifiesta: *"(...) Niego cstegóricamete que las marcas enfrentadas, MASERATI/ MASERATI Y ETIQUETA y MASERCAR Y ETIQUETA no puedan causar confusión diretta ni indirecta o inducir en error al público consumidor, así como tampoco impacten de manera distinta en la mente de los consumidores, pues el mero hecho de sustituir la partícula ATI colocada en la parte final en flas maras de mi mandante por la partícula CAR, colocandolla también en la parte final, constituye una ínfima modificación y no corresponde a un elemento diferenciador que resulte suficiente como para distinguir la marca pedida de las afmadas y reconocidas marcas en conflicto comparten las sílabas MA y SER, a más de tener la misma cantidad de letras integrantes e igual longitud.../... A más de las notorias semejanzas existentes en los planos gráfico, ortográfico y fonético, las marcas en pugna, cuando pueden ser relacionadas entre sí debido a que la partícula CAR de la marca peticionada corresponde a la traducción de AUTOMOVIL lo cual concuerda con los servicios*

Resolución N° 0442

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1154 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASERCAR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 86708/2019 A NOMBRE DE SERGIO FERNANDEZ ARGUELLO----------

peticionados, pues la solicitud de registro MASERCAR Y ETIQUETA pretende amparar en la clase 35 los servicios de Importación, exportación y comercialización de automoviles en general, siendo los automoviles los productos por los cuales mi mandante es notoriamente reconocida en el mundo entero.../... El hecho de que la marca solicitada MASERCAR ostente una etiqueta tampoco ls dota de suficiente caracter diferencial pues en ella el solicitante de autos se limita a transcribir la denominación pedida.../... Por lo tanto ruego a la Señora Diretcora dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1154/2023".------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **""MASERCAR Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 35) y **"MASERATI/ MASERATI Y ETIQUETA"** (registrada en la clase 09, 12 y 37).----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **"MASERCAR Y ETIQUETA** (solicitada) y **MASERATI/ MASERATI Y ETIQUETA** (marcas base de oposición), 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 **"MASER"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

MASERCAR Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
MASERATI/ MASERATI Y ETIQUETA	(marca oponente)

Que, la marca solicitada "MASERCAR" es una palabra compuesta, con una estructura clara. Conceptualmente, MASERCAR puede evocar la idea de un "carro MASER", sin que esa construcción remita directamente a MASERATI, la adición de "CAR" en la solicitada, aunque genérica, modifica el impacto global de la denominación, reduciendo la posibilidad de confusión directa o indirecta en consumidores. MASERATI es una denominación de fantasía con carácter distintivo fuerte, asociada a una marca de autos de lujo reconocida internacionalmente. ----------

Que, las marcas en pugna no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

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

Resolución N° 0442

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1154 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASERCAR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 86708/2019 A NOMBRE DE SERGIO FERNANDEZ ARGUELLO----------

concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente en las clases 09 para *"Anteojos de receta y anteojos de sol"*; clase 12: *"Vehículos terrestres a motor, motores para autos (vehiculos), automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, partes y accesorios de los mismos, motor, transmisión, suspensión, frenos, partes de motores para autos, llantas, ruedas, motocicletas, bicicletas y accesorios, furgones, autocamiones"*; clase 37: *"Reparación, mantenimiento y reacondicionamiento de automóviles; montaje de accesorios especializados en vehículos de motor; instalación personalizada de interiores de automóviles; consultoría relativa a la instalación, mantenimiento y reparación de vehículos de locomoción terrestre; conversión y tuneo de automóviles de producción y sus motores; proporcionar información relativa a la reparación de vehículos; tapizado de asientos de vehículos; instalación de equipos eléctricos y electrónicos en automóviles; instalación, mantenimiento y reparación de piezas de chasis y carrocerías para vehículos; pulido de automóviles; servicios de aplicación de pintura base de vehículos; pintura de superficies metálicas de automóviles para evitar la corrosión"*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 35 comprende: *"Importación, exportación y comercialización de automóviles en general."*----------

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

Que, en síntesis, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, pues 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.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.----------

marca solicitada	marca registrada
MasercaR	MASERATI

Resolución N° 0442

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1154 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASERCAR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 86708/2019 A NOMBRE DE SERGIO FERNANDEZ ARGUELLO----------

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General 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.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1154 de fecha 22 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MASERCAR Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 86708/2019,** solicitada a nombre de **SERGIO FERNANDEZ ARGUELLO** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0443

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 248 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NADOREX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06383/2023, A NOMBRE DE ROCÍO RIVEROS INSFRÁN. ----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GUAYAKI S.A.** contra la Resolución N° 248 de fecha 04 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de **GUAYAKI S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 248 de fecha 04 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 02 de octubre de 2024, el representante convencional de **GUAYAKI S.A.** expresó agravios; en fecha 07 de abril de 2025, se presenta la representante convencional de **ROCÍO RIVEROS INSFRÁN.** y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de abril de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada NADOREX y la marca oponente NASODEX GUAYAKI gramaticalemente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: El nombre NADOREX tiene una fonética distintiva y una ortografía única que puede diferenciarlo claramente de NASODEX GUAYAKI.../... La pronunciación y la ortografía son importantes para memorabilidad y la diferenciación en el mercado.../... Las marcas están expresadas de diferencres maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.../... Cabe resaltar que la marca solicitada, como la marca oponente tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, lo que nos da la pauto que las mismas podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho."*----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: *"(...) La solicitante, en su brevísima contestación (de tan solo dos párrafos), se limitó a decir en pocas palabras que las marcas en pugna se ebcuentran compuestas por 3 sílabas de las cuales solo 1 es idéntica.../... Laexigua defensa planteada por la solicitante, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos se erogió campeona para otorgarle la razón en derecho, desarrollando varios argumentos.../... No podemos sino advertir los errores de criterio adoptados por la Directora, resaltando además que la misma no ha desarrollado los funadamentos de su postura, limitándose a sostener injustificadamente que las marcas se diferencian desde todos los planos, sin analizar o refutar los argumentos en sentido contrario que mi aparte expreso en su escrito de oposición.../... Los signos no solo no solamente comparten la sílaba inicial NA, sino que además poseen la misma longitud (7*

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

Resolución N° 0443

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 248 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NADOREX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06383/2023, A NOMBRE DE ROCÍO RIVEROS INSFRÁN. ----------

letras distribuidas en 3 sílabas), repitiéndose 6 de las 7 letras que la componen, una misma secuencia de vocales (A-O-E), e incluso una terminación idéntica (EX).../... Siendo que resulta claro, que la primera impresión que tendrá el público consumidor al confrontar ambos signos-NASODEX/NARODEX será de que existe una conexión entre los mismos, puesto que el ojo, oído y mente humana capatarán a prior ls semejanzas entre ambos.../... La denominación solicitada de ninguna manera puede ser considerada suficientemente novedosa como para acceder al registro marcario, puesto que la impresión que produce rememora la causada por la registrada con anterioridad.../... Cabe agregar que NADOREX no solo constituye un signo confusamente similar a la marca registrada por mi mandante, sino que además busca proteger los mismos productos.../... En vista a todos los argumentos esgrimidos, no cabe otra solución al presente conflicto que la Revocación N° 248/2024."----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) De la atenta lectura del Considerando de la Resolución recurrida se desprende que la misma se ajusta en todo a derecho, a la doctrina y jurisprudencia reinantes en materia de marcas, habiéndose realizado correctamente el cotejo de las marcas en cuestión.../... La resolución recurrida nos dice que las marcas en pugna sólo tienen de común una sílaba NA y que este elemento no es suficiente para declararlas confundibles ya que las demás sílabas que acompañan a la marca solicitada DO-REX frente a SO-DEX de la registrada son plenamente diferentes, por tanto, en sus conjuntos son diferentes gramatical y fonéticamente lo que permitirá la coexistencia pacífica.../... Lo que la agraviada pretende es un abuso de derecho lo cual está prohibido por la ley vigente más aún teniendo en cuenta que las marcas son distinguibles entre sí.../... Por todo lo cual pido a la Señora Directora dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución recurrida.*"----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"NADOREX"**, clase 05, con la oponente **"NASODEX GUAYAKI"** clase 05.- ----------

NADOREX	(marca solicitada)
NASODEX GUAYAKI	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"NADOREX"** y la marca oponente **"NASODEX GUAYAKI"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita, la desinencia es notablemente disímil a la oponente, difiere completamente de la marca registrada en toda su extensión, siendo similar simplemente las sílabas NA/EX. De dichas diferencias ortográficas 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. ----------

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

Resolución N° 0443

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 248 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NADOREX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06383/2023, A NOMBRE DE ROCÍO RIVEROS INSFRÁN. ----------

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.----------

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "*...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[1]----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante **"NADOREX"**, es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase.----------

Además, se debe tener presente que tratándose de productos de la clase 5, el consumidor final promedio normalmente presta mayor atención al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de productos medicinales.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, 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° 248 de fecha 04 de abril 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 **"NADOREX"**, clase 05, Acta N° **06383/2023**, solicitada a nombre de **ROCÍO RIVEROS INSFRÁN.** ----------

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

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

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° 0444

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIABETRICS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06399/2023, A NOMBRE DE ROCÍO RIVEROS INSFRÁN. ----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DALLAS S.A.** contra la Resolución N° 250 de fecha 04 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de **DALLAS S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 250 de fecha 04 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 02 de octubre de 2024, el representante convencional de **DALLAS S.A.** expresó agravios; en fecha 07 de abril de 2025, se presenta la representante convencional de **ROCÍO RIVEROS INSFRÁN.** y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de abril de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DIABETRICS y la marca oponente DIABEMIX gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: El nombre DIABETRICS tiene una fonética distintiva y una ortografía única que puede diferenciarlo claramente de DIABEMIX.../... La pronunciación y la ortografía son importantes para la memorabilidad y la diferenciación en el mercado.../... Las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.../... Cabe resaltar que la marca solicitada, como la marca oponente tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, lo que nos da la pauto que las mismas podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho."* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: *"(...) Que la solicitante haya hecho caso omiso a los argumentos planteados por mi mandante, está en su derecho.../... Empero que la autoridad administrativa encargada de juzgar el conflicto haga lo mismo, resulta abiertamente arbitrario en un proceso administrativo litigioso.../... La exigua defensa planteada por la solicitante, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos se erigió campeona para otorgarle la razón en derecho, desarrollando varios argumentos.../... No podemos sino advertir los errores de criterio adoptados por la Directora, resaltando además que la misma no ha desarrollado los fundamentos de su postura, limitándose a sostener injustificadamente que las marcas se diferencian desde todos los planos, sin analizar o refutar los argumentos en sentido contrario que mi aparte expresó en su escrito de oposición.../... Los signos no sólo*

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

Resolución N° 0444

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIABETRICS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06399/2023, A NOMBRE DE ROCÍO RIVEROS INSFRÁN. ----------

no solamente comparten las primeras dos sílaba inicial DIA-BE, sino que también comparten una misma secuencia de vocales (I-A-E-I), una misma longitud (3 sílabas) y una desinencia cuya pronunciación las vuelve fonéticamente similares.../... Mi mandante no pretende reclamar la exclusividad sobre el elemento DIABE; sino que al, compartir ambos ese signo ese elemento como raíz pero a través de una desinencia novedosa aportan suficiente distintividad como para coexistir unas con otras dentro del mercado.../... DIABETRICS no solo constituye un signo confusamente similar a la marca registrada por mi mandante, sino además busca proteger los mismos productos.../... Claramente las marcas DIABEMIX y DIABETRICS apuntarán las mismo consumidor.../... En vista a todos los argumentos esgrimidos, no cabe otra solución al presente conflicto que la Revocación N° 250/2024."----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) De la atenta lectura del Considerando de la Resolución recurrida se desprende que la misma se ajusta en todo a derecho, a la doctrina y jurisprudencia reinantes en materia de marcas, habiéndose realizado correctamente el cotejo de las marcas en cuestión.../... La resolución recurrida nos dice que las marcas en pugna sólo tienen de común una sílaba DIABE el cual es de uso común para la clase 05 habida cuenta que hace referencia a la afección conocida como diabetes, por lo que, esta parámetro no puede constituir un impedimento ya que las desinencias TRICS.MIC son las que otorgan a cada una de ellas la diferencia gramatical y fonética que permitirá la coexistencia pacífica.../... Lo que la agraviada pretende es un abuso de derecho lo cual está prohibido por la ley vigente más aún teniendo en cuenta que las marcas son distinguibles entre sí.../... Por todo lo cual pido a la Señora Directora dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución recurrida."*----------

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

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

DIABETRICS	(marca solicitada)
DIABEMIX	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"DIABETRICS"** y la marca oponente **"DIABEMIX"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita, la desinencia es notablemente disímil a la oponente, difiere completamente de la marca registrada en toda su extensión, siendo similar simplemente la sílaba DIABE. De dichas diferencias ortográficas 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. ----------

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los

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

Resolución N° 0444

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIABETRICS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06399/2023, A NOMBRE DE ROCÍO RIVEROS INSFRÁN. ----------

intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.----------

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "*...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[1]----------

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 **DIABETRICS"**, (solicitada)**"DIABEMIX"** (oponente), comparten la sílaba **"DIABE"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **DIABEFARM,** clase 05, Registro N° 567.570 a nombre de Quimfa S.A.; **DIABEPLUS,** clase 05, Registro N° 515.562 a nombre de LH-Par S.A.I.C.A.E.I.; **DIABETOL,** clase 05, Registro N° 482.013 a nombre de Scavone Hnos. S.A.; **DIABECARE,** clase 05, Registro N° 519.512 a nombre de Pharma International S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.----------

Que, siendo así, la sílaba **"DIABE"** deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario"*. Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar 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*

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

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

Resolución N° 0444

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIABETRICS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06399/2023, A NOMBRE DE ROCÍO RIVEROS INSFRÁN. ----------

otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."[2] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso la sílaba **"DIABE"**, 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. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante **"DIABETRICS"**, es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase.----------

Además, se debe tener presente que tratándose de productos de la clase 5, el consumidor final promedio normalmente presta mayor atención al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de productos medicinales.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, 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° 250 de fecha 04 de abril 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 **"DIABETRICS"**, clase 05, Acta N° 06399/2023, solicitada a nombre de **ROCÍO RIVEROS INSFRÁN.** ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0445

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 327 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02619/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DIESEL S.p.A.** contra la Resolución N° 327 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **DIESEL S.p.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 327 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 09 de julio de 2024 expresó agravios el representante convencional de DIESEL S.p.A., y en fecha 27 de septiembre de 2024, se presenta la representante convencional de GUSTAVO BAZAN OVELAR y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que *"(...) al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA TRIDIMENSIONAL" (marca solicitada) vs. "DIESEL-ONLY THE BRAVE" (marca oponente), podemos apreciar que no existe identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada consta de un diseño, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, el elemento figurativo de la marca solicitada no es asociable con la del oponente, consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Cabe resaltar el Art. 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98.../... La marca oponente DIESEL S.P.A. no tiene ningún registro de la marca figurativa en la clase 21, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... Es crucial destacar que nuestra Ley ha adoptado el sistema uniclase para categorizar a productos y servicios.../... Podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) la misma no fue deducida en base a la confundibilidad de dos denominaciones, sino que la misma fue deducida en base a que el diseño que distingue a la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada en autos, corresponde a una copia fiel del frasco utilizado por la afamada fragancia DIESEL-ONLY THE BRAVE de propiedad de mi mandante, la cual se encuentra registrada en nuestro país en las clases 03, 09, 14, 16, 18 y 24.../... La Inferior falta totalmente a la verdad al manifestar que el elemento figurativo de la marca solicitada en estos autos no es asociable con la denominación oponente, es decir, con la marca de mi mandante, y ellos porque es precisamente al ver la MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada por el adverso, cuando el consumidor la relacionará directamente con mi mandante, con su reconocida marca DIESEL-ONLY THE BRAVE y con el*

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

Resolución N° 0445

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 327 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02619/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

distintivo frasco en forma de puño que la contiene.../... Pese a que las denominaciones no son similares, las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la pedida evoca directamente a mi mandante, a su afamada marca y a la frasco que la contiene,por lo cual el riesgo de que sea asociada y/o confundida con la marca pedida es muy elevado.../.. El titular de una marca notoria puede, según el Convenio de París, reclamar que no se conceda el registro de marcas que constituyan la reproducción e imitación de una parte esencial de la marca.../... Si bien es cierto que mi mandante no posee registros en nuestro país de la marca DIESEL-ONLY THE BRAVE, en la clase 21, dicha clase y específicamente los productos pedidos a través de la solicitud de registro de la MARCA TRIDIMENSIONAL. se encuentran estrechamente vinculados .../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 327/2023." ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) la marca de su cliente no se encuentra registrado en nuestro país; sin embargo la marca TRIDIMENSIONAL está solicitada conforme a la ley.../... Sostengo que no habrá confusión con la marca TRIDIMENSIONAL pretendida por mi representado; ya que claramente existen diferencias entre ellas, las marcas de la adversa son marcas DENOMINATIVAS, son de distinto tipos de marcas y también las marcas mencionadas se encuentran registradas en otras clases que nada tienen que ver con la solicitada.../... La actora no menciona donde se encuentra el documento o pruebas contundentes que respalden a su supuesta prioridad, por ende es un frasco que no tiene registrado en Paraguay ni en ningún país del mundo.../... Cabe destacar que en un estado de derecho, se debe cumplir estrictamente lo establecido por las leyes nacionales y nos regimos por el sistema atributivo que establece el que tiene el derecho sobre su denominación o figura marcaria es aquel que primero lo registra en nuestro país, y pretender que se rechace la marca solicitada por mi principal sobre la base de un frasco que no esta registrado en PARAGUAY, es contrario a las normativas establecidas en nuestra ley y el sistema vigente en Paraguay.../... La adversa no cumple con lo establecido en el Art. 18 de la citada Ley 1294/98 de Marcas con relación a los registros extranjeros.../... Que en su negligencia no haya buscado proteger el envase contenedor de su producto, no es culpa nuestra. ni de la Dinapi, ni de ningún otro órgano público o privado.../... El uso que se pretende dar a la marca solicitada, mal no podrá dañar los intereses de la marca adversa.../... Nuestra Ley de Marcas ha adoptado el sistema uniclase.../... Esto significa que si la adversa pretendía registrar una marca para diferentes productos o servicios debrô presentar solicitudes separadas para cada clase y como podrá darse cuenta Sra. Directora no tiene registrada ni solicitada en la clase 21 otro hecho que hace que puedan coexistir las marcas.../... En base a lo expuesto a la Sra. Directora General, dicte Resolución confirmando la resolución 327/24."*----------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos de vidrio."***. Por su parte, vemos que la oponente cuenta con registro de la marca DIESEL-ONLY THE BRAVE para *Todos los artículos de la clase 3, comprendiendose entre ellos jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.* ----------

Que, al realizar el análisis de las marcas en pugna, esta Dirección observa que la misma no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA TRIDIMENSIONAL con la marca denominativa DIESEL-ONLY THE BRAVE, sino en base a que la marca

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

Resolución N° 0445

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 327 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02619/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

solicitada reproduce el envase que distingue y es utilizado en las marcas DIESEL-ONLY THE BRAVE y DIESEL-ONLY THE BRAVE PACO RABANNE de propiedad del oponente.----------

Marca Tridimensional solicitada

Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, frasco con forma de puño cerrado con detalles anatómicos, es notoriamente asociado al perfume DIESEL-ONLY THE BRAVE. Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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..."*[1]----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que las marcas DIESEL-ONLY THE BRAVE, se encuentran registradas en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).*[2] ----------

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

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.

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

Resolución N° 0445

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 327 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02619/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del pûblico consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"Diesel o Diesel Industry es una firma italiana de moda fundada en Molvena por Renzo Rosso en 1978..../... la oferta de productos incluye una increíble gama de complementos, como gafas, fragancias, carritos de bebé, cascos, colección hogar.../... posee varias fragancias entre las que se distingue entre las que se distingue DIESEL-ONLY THE BRAVE."*[4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*[5]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de "DIESEL-ONLY THE BRAVE" podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."*[6].----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2° incisos f) y g), de la Ley

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA. Abeledo Perrot. 2017
[4] https://es.diesel.com/
[5] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires
[6] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

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

Resolución N° 0445

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 327 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02619/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de Paris en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar 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° **REVOCAR** la Resolución N° 327 de fecha 23 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta **N° 02619/2021**, solicitada a nombre de **GUSTAVO BAZAN OVELAR.** ----------

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° 0446

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 331 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02629/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE** contra la Resolución N° 331 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 331 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 09 de julio de 2024 expresó agravios el representante convencional de LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, y en fecha 27 de septiembre de 2024, se presenta la representante convencional de GUSTAVO BAZAN OVELAR y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que *"(...) al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA TRIDIMENSIONAL" (marca solicitada) vs. "TRESOR" (marca oponente), podemos apreciar que no existe identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada consta de un diseño, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, el elemento figurativo de la marca solicitada no es asociable con la del oponente, consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Cabe resaltar el Art. 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98.../... La marca oponente LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE no tiene ningún registro de la marca figurativa en la clase 21, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... Es crucial destacar que nuestra Ley ha adoptado el sistema uniclase para categorizar a productos y servicios.../... Podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) la misma no fue deducida en base a la confundibilidad de dos denominaciones, sino que la misma fue deducida en base a que el diseño que distingue a la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada en autos, corresponde a una copia fiel del frasco utilizado por la afamada marca TRESOR registrada a favor de mi mandante bajo el N° 529819/2020 para la clase 03 y más específicamente al frasco de la fragancia LA NUIT TRÉSOR Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, la cual se encuentra registrada en nuestro país en la clase 03 bajo el N° 439116/2017 .../... La Inferior falta totalmente a la verdad al manifestar que el elemento figurativo de la marca solicitada en estos autos no es asociable con la denominación oponente, es decir, con la marca de mi*

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

Resolución N° 0446

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 331 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02629/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

mandante, y ellos porque es precisamente al ver la MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada por el adverso, cuando el consumidor la relacionará directamente con mi mandante, con su reconocida marca LA NUIT TRESOR Y ETIQUETA y TRESOR y con el distintivo frasco que la contiene.../... Pese a que las denominaciones no son similares, las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la pedida evoca directamente a mi mandante, a su afamada marca y a la frasco que la contiene,por lo cual el riesgo de que sea asociada y/o confundida con la marca pedida es muy elevado.../.. El titular de una marca notoria puede, según el Convenio de París, reclamar que no se conceda el registro de marcas que constituyan la reproducción e imitación de una parte esencial de la marca.../... Si bien es cierto que mi mandante no posee registros en nuestro país de la marca LA NUIT TRÉSOR Y ETIQUETA y TRESOR, en la clase 21, dicha clase y específicamente los productos pedidos a través de la solicitud de registro de la MARCA TRIDIMENSIONAL se encuentran estrechamente vinculados .../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 331/2023."----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la marca de su cliente no se encuentra registrado en nuestro país; sin embargo la marca TRIDIMENSIONAL está solicitada conforme a la ley.../... Sostengo que no habrá confusión con la marca TRIDIMENSIONAL pretendida por mi representado; El apelante sostiene que promueve la acción sobre los registros de marcas denominativas y registros en el extranjero que no existe ápice de identidad ni similitud alguna puesto que la marca de mi representada es un frasco de envase, mientras que la adversa constituye denominaciones, por la que el cotejo entre una denominación y una marca tridimensional es imposible realizar.../... Cabe destacar que en un estado de derecho, se debe cumplir estrictamente lo establecido por las leyes nacionales y nos regimos por el sistema atributivo que establece el que tiene el derecho sobre su denominación o figura marcaria es aquel que primero lo registra en nuestro país, y pretender que se rechace la marca solicitada por mi principal sobre la base de un frasco que no esta registrado en PARAGUAY, es contrario a las normativas establecidas en nuestra ley y el sistema vigente en Paraguay.../... La adversa no cumple con lo establecido en el Art. 18 de la citada Ley 1294/98 de Marcas con relación a los registros extranjeros.../... Que en su negligencia no haya buscado proteger el envase contenedor de su producto, no es culpa nuestra. ni de la Dinapi, ni de ningún otro órgano público o privado.../... El uso que se pretende dar a la marca solicitada, mal no podrá dañar los intereses de la marca adversa.../... Nuestra Ley de Marcas ha adoptado el sistema uniclase.../... Esto significa que si la adversa pretendía registrar una marca para diferentes productos o servicios debró presentar solicitudes separadas para cada clase y como podrá darse cuenta Sra. Directora no tiene registrada ni solicitada en la clase 21 otro hecho que hace que puedan coexistir las marcas.../... En base a lo expuesto a la Sra. Directora General, dicte Resolución confirmando la resolución 327/24."*----------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos de vidrio."***. Por su parte, vemos que la oponente cuenta con registro de la marca LA NUIT TRÉSOR Y ETIQUETA y TRESOR para *Todos los artículos de la clase 3, comprendiendose entre ellos productos de productos de perfumería, perfumes, aguas de tocador y lociones, jabones, champús, espumas y productos suavizantes para el baño, dentífricos, cosméticos, maquillajes, antitranspirantes de uso personal.* ----------

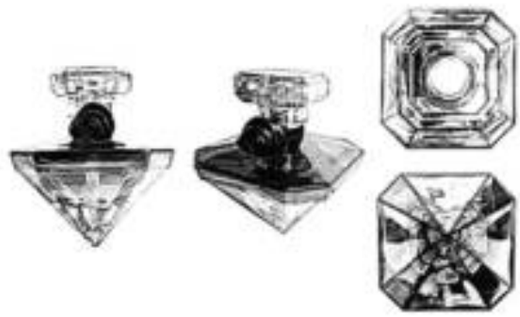
Abg. Claudia Acosta Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0446

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 331 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02629/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Que, al realizar el análisis de las marcas en pugna, esta Dirección observa que la misma no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA TRIDIMENSIONAL con la marca denominativa LA NUIT TRÉSOR Y ETIQUETA y TRESOR, sino en base a que la marca solicitada reproduce el envase que distingue y es utilizado en las marcas LA NUIT TRÉSOR Y ETIQUETA y TRESOR de propiedad del oponente.----------

Marca Tridimensional solicitada



Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, un frasco con forma de diamante invertido, tapa facetada transparente y un lazo decorativo en el cuello, es notoriamente asociado al perfume LA NUIT TRÉSOR Y ETIQUETA y TRESOR. Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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..."*[1]----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que las marcas LA NUIT TRÉSOR Y ETIQUETA y TRESOR, se encuentran registradas en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es*

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

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

Resolución N° 0446

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 331 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02629/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

el legítimo titular". Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "*Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).*[2] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"Armand Petitjean creo Lancôme mediados de la década de 1930.../... durante más de 80 años ha personificado la belleza, con acento francés .../... Lancôme es una casa de perfumes y cosméticos de lujo francesa que distribuye productos a nivel internacional. Lancôme forma parte de la división Luxury Products de L'Oréal, que es su empresa matriz y ofrece cuidado de la piel, fragancias y maquillaje de lujo."*[4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*[5]----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*[3]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de "LA NUIT TRÉSOR Y ETIQUETA y TRESOR" podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad,*

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 191.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[4] https://www.lancome.es
[5] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires

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

Resolución N° 0446

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 331 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02629/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."[1].----------

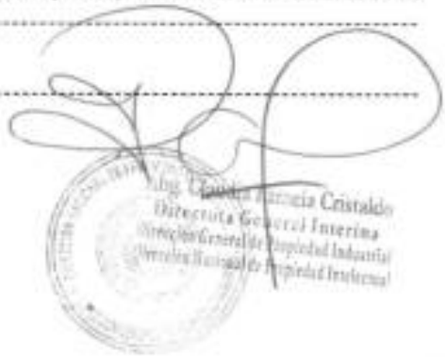
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar 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° **REVOCAR** la Resolución N° 331 de fecha 23 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta **N° 02629/2021**, solicitada a nombre de **GUSTAVO BAZAN OVELAR.** ----------

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



[1] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0447

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 334 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02635/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA** contra la Resolución N° 334 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 334 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----

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

Que, en fecha 01 de agosto de 2024 expresó agravios el representante convencional de CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA, y en fecha 27 de septiembre de 2024, se presenta la representante convencional de GUSTAVO BAZAN OVELAR y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que *"(...) al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA TRIDIMENSIONAL" (marca solicitada) vs. "MARCA TRIDIMENSIONAL BOTELLA 212 VIP MEN" (registro extranjero) (marca oponente), podemos apreciar que no existe identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada consta de un diseño, mientras que la marca oponente extranjero no cuenta con registros, el elemento figurativo de la marca solicitada no es asociable con la del oponente, consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Cabe resaltar el Art. 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98.../... La marca oponente CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA no tiene ningún registro de la marca figurativa en la clase 21, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... Es crucial destacar que nuestra Ley ha adoptado el sistema uniclase para categorizar a productos y servicios.../... Podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) la misma no fue deducida en base a la confundibilidad de dos denominaciones, sino que la misma fue deducida en base a que el diseño que distingue a la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada en autos, corresponde a una copia fiel y total del diseño contenido en la MARCA TRIDIMENSIONAL Botella 212 VIP MEN y en el DISEÑO INDUSTRIAL (Botella 212 Vio Men) y DISEÑO COMUNITARIO (Botella 212 Vio Men) todos propiedad de mi mandante.../... La Inferior falta totalmente a la verdad al manifestar que la marca solicitada en estos autos no es asociable con la denominación oponente, es decir, con la marca de mi mandante, y ello porque es*

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

Resolución N° 0447

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 334 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02635/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

precisamente al ver la MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada por el adverso, cuando el consumidor la relacionará directamente con mi mandante, con su reconocida frangancia MARCA TRIDIMENSIONAL Botella 212 VIP MEN y en el DISEÑO INDUSTRIAL (Botella 212 Vio Men) y DISEÑO COMUNITARIO (Botella 212 Vio Men).../... Pese a que las denominaciones de las marcas y diseños enfrentados no son las mismas o no son similares, las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la pedida evoca directamente a mi mandante, a su afamada fragancia y a la frasco que la distingue,por lo cual el riesgo de que sea asociada y/o confundida con la marca pedida es muy elevado.../.. El titular de una marca notoria puede, según el Convenio de París, reclamar que no se conceda el registro de marcas que constituyan la reproducción e imitación de una parte esencial de la marca.../... Si bien es cierto que mi mandante no posee registros en nuestro país de la marca MARCA TRIDIMENSIONAL Botella 212 VIP MEN y en el DISEÑO INDUSTRIAL (Botella 212 Vip Men) y DISEÑO COMUNITARIO (Botella 212 Vip Men), el Convenio de Paris las protege y ampara.../... Conceder este registro a favor del solicitante de autos significaría .../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 334/2023."----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la marca de su cliente no se encuentra registrado en nuestro país; sin embargo la marca TRIDIMENSIONAL está solicitada conforme a la ley.../... Sostengo que no habrá confusión con la marca TRIDIMENSIONAL pretendida por mi representado; El apelante sostiene que promueve la acción sobre los registros de marcas denominativas y registros en el extranjero pero no demuestra que el recipiente del producto se encuentre o solicitado en nuestro país.../... Cabe destacar que en un estado de derecho, se debe cumplir estrictamente lo establecido por las leyes nacionales y nos regimos por el sistema atributivo que establece el que tiene el derecho sobre su denominación o figura marcaria es aquel que primero lo registra en nuestro país, y pretender que se rechace la marca solicitada por mi principal sobre la base de un frasco que no está registrado en PARAGUAY, es contrario a las normativas establecidas en nuestra ley y el sistema vigente en Paraguay.../... La adversa no cumple con lo establecido en el Art. 18 de la citada Ley 1294/98 de Marcas con relación a los registros extranjeros.../... Que en su negligencia no haya buscado proteger el envase contenedor de su producto, no es culpa nuestra. ni de la Dinapi, ni de ningún otro órgano público o privado.../... El uso que se pretende dar a la marca solicitada, mal no podrá dañar los intereses de la marca adversa.../... Nuestra Ley de Marcas ha adoptado el sistema uniclase.../... Esto significa que si la adversa pretendía registrar una marca para diferentes productos o servicios debió presentar solicitudes separadas para cada clase y como podrá darse cuenta Sra. Directora no tiene registrada ni solicitada en la clase 21 otro hecho que hace que puedan coexistir las marcas.../... En base a lo expuesto a la Sra. Directora General, dicte Resolución confirmando la resolución 327/24."*----------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos de vidrio."***----------

Que, al realizar el análisis de las marcas en pugna, esta Dirección observa que la misma no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA TRIDIMENSIONAL con la marca denominativa MARCA TRIDIMENSIONAL Botella 212 VIP MEN y en el

Resolución N° 0447

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 334 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02635/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

DISEÑO INDUSTRIAL (Botella 212 Vip Men) y DISEÑO COMUNITARIO (Botella 212 Vip Men), sino en base a que la marca solicitada reproduce el envase que distingue y es utilizado en las marcas MARCA TRIDIMENSIONAL Botella 212 VIP MEN y en el DISEÑO INDUSTRIAL (Botella 212 Vip Men) y DISEÑO COMUNITARIO (Botella 212 Vip Men) de propiedad del oponente.----------

Marca Tridimensional solicitada

Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, prisma rectangular vertical y alargado, con bordes redondeados, es notoriamente asociado al perfume MARCA TRIDIMENSIONAL Botella 212 VIP MEN y en el DISEÑO INDUSTRIAL (Botella 212 Vip Men) y DISEÑO COMUNITARIO (Botella 212 Vip Men). Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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..."*[1]----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que las marcas MARCA TRIDIMENSIONAL Botella 212 VIP MEN y en el DISEÑO INDUSTRIAL (Botella 212 Vip Men) y DISEÑO COMUNITARIO (Botella 212 Vip Men), se encuentran registradas en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

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

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

Resolución N° 0447

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 334 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02635/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

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 respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).*[2] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"La venezolana Carolina Herrera se ha convertido en una de las diseñadoras más prestigiosas del mundo.../... en 1988 presenta su primer perfume y en 1996 se incorpora a Herrera's Of Fragrances .../... Carolina Herrera Fragrances, la cual incluye perfumes y una nueva línea de maquillajes, entre los que se destaca la fragancia 212, la cual posee numerosas variantes, tal como el perfume 212 VIP MEN."*[4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*[5]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de "MARCA TRIDIMENSIONAL Botella 212 VIP MEN y en el DISEÑO INDUSTRIAL (Botella 212 Vip Men) y DISEÑO COMUNITARIO (Botella 212 Vip Men)" podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca*

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot. 2017
[4] https://www.carolinaherrera.com/
[5] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires

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

Resolución N° 0447

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 334 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02635/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."[*].----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar 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° **REVOCAR** la Resolución N° 334 de fecha 23 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta **N° 02635/2021**, solicitada a nombre de **GUSTAVO BAZAN OVELAR.** ----------

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

Jorge Daniela Formia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[*] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0448

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02648/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA** contra la Resolución N° 335 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 335 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----

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

Que, en fecha 01 de agosto de 2024 expresó agravios el representante convencional de CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA, y en fecha 27 de septiembre de 2024, se presenta la representante convencional de GUSTAVO BAZAN OVELAR y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que *"(...) al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA TRIDIMENSIONAL" (marca solicitada) vs. "212 BY CAROLINA HERRERA" (marca oponente), podemos apreciar que no existe identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada consta de un diseño, mientras que la marca oponente extranjero no cuenta con registros, el elemento figurativo de la marca solicitada no es asociable con la del oponente, consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Cabe resaltar el Art. 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98.../... La marca oponente CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA no tiene ningún registro de la marca figurativa en la clase 21, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... Es crucial destacar que nuestra Ley ha adoptado el sistema uniclase para categorizar a productos y servicios.../... Podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) la misma no fue deducida en base a la confundibilidad de dos denominaciones, sino que la misma fue deducida en base a que el diseño que distingue a la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada en autos, corresponde a una copia fiel y total del diseño contenido en la Botella 212 TRIDIMENSIONAL propiedad de mi mandante.../... La Inferior falta totalmente a la verdad al manifestar que la marca solicitada en estos autos no es asociable con la denominación oponente, es decir, con la marca de mi mandante, y ello porque es precisamente al ver la MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada por el adverso, cuando el consumidor la relacionará directamente con mi mandante, con su prestigiosa y reconocida frangancia 212 BY CAROLINA HERRERA, fragancia*

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

Resolución N° 0448

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02648/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

contenida en el frasco copiar y con su afamada marca Botella 212 TRIDIMENSIONAL.../... Pese a que las denominaciones de las marcas no son las mismas, las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la pedida evoca directamente a mi mandante, a su afamada frangancia 212 BY CAROLINA HERRERA, y al frasco de la marca Botella 212 TRIDIMENSIONAL,por lo cual el riesgo de que sea asociada y/o confundida con la marca pedida es muy elevado.../.. El titular de una marca notoria puede, según el Convenio de París, reclamar que no se conceda el registro de marcas que constituyan la reproducción e imitación de una parte esencial de la marca.../... Si bien es cierto que mi mandante no posee registros en nuestro país de la marca Botella 212 TRIDIMENSIONAL, el Convenio de Paris las protege y ampara.../... Conceder este registro a favor del solicitante de autos significaría violar la seguridad jurídica al otorgar un derecho que vulneraría los derechos adquiridos por mi mandante.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 335/2023."----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la marca de su cliente no se encuentra registrado en nuestro país; sin embargo la marca TRIDIMENSIONAL está solicitada conforme a la ley.../... Sostengo que no habrá confusión con la marca TRIDIMENSIONAL pretendida por mi representado; El apelante sostiene que promueve la acción sobre los registros de marcas denominativas y registros en el extranjero pero no demuestra que el recipiente del producto se encuentre o solicitado en nuestro país.../... Cabe destacar que en un estado de derecho, se debe cumplir estrictamente lo establecido por las leyes nacionales y nos regimos por el sistema atributivo que establece el que tiene el derecho sobre su denominación o figura marcaria es aquel que primero lo registra en nuestro país, y pretender que se rechace la marca solicitada por mi principal sobre la base de un frasco que no está registrado en PARAGUAY, es contrario a las normativas establecidas en nuestra ley y el sistema vigente en Paraguay.../... La adversa no cumple con lo establecido en el Art. 18 de la citada Ley 1294/98 de Marcas con relación a los registros extranjeros.../... Que en su negligencia no haya buscado proteger el envase contenedor de su producto, no es culpa nuestra. ni de la Dinapi, ni de ningún otro órgano público o privado.../... El uso que se pretende dar a la marca solicitada, mal no podrá dañar los intereses de la marca adversa.../... Nuestra Ley de Marcas ha adoptado el sistema uniclase.../... Esto significa que si la adversa pretendía registrar una marca para diferentes productos o servicios debió presentar solicitudes separadas para cada clase y como podrá darse cuenta Sra. Directora no tiene registrada ni solicitada en la clase 21 otro hecho que hace que puedan coexistir las marcas.../... En base a lo expuesto a la Sra. Directora General, dicte Resolución confirmando la resolución 335/24."*----------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos de vidrio."***----------

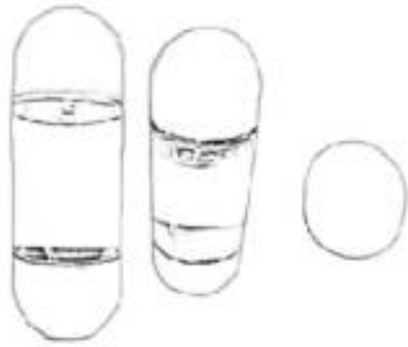
Que, al realizar el análisis de las marcas en pugna, esta Dirección observa que la misma no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA TRIDIMENSIONAL con la marca denominativa 212 BY CAROLINA HERRERA, sino en base a que la marca solicitada reproduce el envase que distingue y es utilizado en las marcas Botella 212 TRIDIMENSIONAL de propiedad del oponente.----------

Abg. Claudia Pamc...
Directora General
Dirección General de Pro...
Dirección Nacional de Pro...

Resolución N° 0448

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02648/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Marca Tridimensional solicitada



Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, posee una forma cilíndrica horizontal, con los extremos semiesféricos, es notoriamente asociado al perfume Botella 212 TRIDIMENSIONAL. Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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..."*[1]----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que las marcas 212 BY CAROLINA HERRERA, y al frasco de la marca Botella 212 TRIDIMENSIONAL, se encuentran registradas en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "*Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas*

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

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

Resolución N° 0448

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02648/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

(excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).[2] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante*". En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"La venezolana Carolina Herrera se ha convertido en una de las diseñadoras más prestigiosas del mundo.../... en 1988 presenta su primer perfume y en 1996 se incorpora a Herrera´s Of Fragrances.../... Carolina Herrera Fragrances, la cual incluye perfumes y una nueva línea de maquillajes, entre los que se destaca la fragancia 212, la cual posee numerosas variantes, tal como el perfume 212."*[4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*[5]----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*[6]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de "212 BY CAROLINA HERRERA, y al frasco de la marca Botella 212 TRIDIMENSIONAL" podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."*[6]----------

Abg. Claudia Paz
Directora General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[4] https://www.carolinaherrera.com/
[5] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires
[6] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

Resolución N° 0448

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02648/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar 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° **REVOCAR** la Resolución N° 335 de fecha 23 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta **N° 02648/2021**, solicitada a nombre de **GUSTAVO BAZAN OVELAR.** ----------

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° 0449

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 338 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02650/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA** contra la Resolución N° 338 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 338 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----

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

Que, en fecha 01 de agosto de 2024 expresó agravios el representante convencional de CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA, y en fecha 27 de septiembre de 2024, se presenta la representante convencional de GUSTAVO BAZAN OVELAR y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que *"(...) al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA TRIDIMENSIONAL" (marca solicitada) vs. "212 BY CAROLINA HERRERA" (marca oponente), podemos apreciar que no existe identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada consta de un diseño, mientras que la marca oponente extranjero no cuenta con registros, el elemento figurativo de la marca solicitada no es asociable con la del oponente, consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Cabe resaltar el Art. 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98.../... La marca oponente CAROLINA HERRERA LTD. UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA no tiene ningún registro de la marca figurativa en la clase 21, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... Es crucial destacar que nuestra Ley ha adoptado el sistema uniclase para categorizar a productos y servicios.../... Podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) la misma no fue deducida en base a la confundibilidad de dos denominaciones, sino que la misma fue deducida en base a que el diseño que distingue a la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada en autos, corresponde a una copia fiel y total del diseño contenido en la Botella 212 TRIDIMENSIONAL propiedad de mi mandante.../... La Inferior falta totalmente a la verdad al manifestar que la marca solicitada en estos autos no es asociable con la denominación oponente, es decir, con la marca de mi mandante, y ello porque es precisamente al ver la MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada por el adverso, cuando el consumidor la relacionará directamente con mi mandante, con su prestigiosa y reconocida frangancia 212 BY CAROLINA HERRERA, fragancia*

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

Resolución N° 0449

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 338 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02650/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

contenida en el frasco copiar y con su afamada marca Botella 212 TRIDIMENSIONAL..../... Pese a que las denominaciones de las marcas no son las mismas, las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la pedida evoca directamente a mi mandante, a su afamada frangancia 212 BY CAROLINA HERRERA, y al frasco de la marca Botella 212 TRIDIMENSIONAL,por lo cual el riesgo de que sea asociada y/o confundida con la marca pedida es muy elevado.../.. El titular de una marca notoria puede, según el Convenio de París, reclamar que no se conceda el registro de marcas que constituyan la reproducción e imitación de una parte esencial de la marca.../... Si bien es cierto que mi mandante no posee registros en nuestro país de la marca Botella 212 TRIDIMENSIONAL, el Convenio de Paris las protege y ampara.../... Conceder este registro a favor del solicitante de autos significaría violar la seguridad jurídica al otorgar un derecho que vulneraría los derechos adquiridos por mi mandante.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 338/2023."----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la marca de su cliente no se encuentra registrado en nuestro país; sin embargo la marca TRIDIMENSIONAL está solicitada conforme a la ley.../... Sostengo que no habrá confusión con la marca TRIDIMENSIONAL pretendida por mi representado; El apelante sostiene que promueve la acción sobre los registros de marcas denominativas y registros en el extranjero pero no demuestra que el recipiente del producto se encuentre o solicitado en nuestro país.../... Cabe destacar que en un estado de derecho, se debe cumplir estrictamente lo establecido por las leyes nacionales y nos regimos por el sistema atributivo que establece el que tiene el derecho sobre su denominación o figura marcaria es aquel que primero lo registra en nuestro país, y pretender que se rechace la marca solicitada por mi principal sobre la base de un frasco que no está registrado en PARAGUAY, es contrario a las normativas establecidas en nuestra ley y el sistema vigente en Paraguay.../... La adversa no cumple con lo establecido en el Art. 18 de la citada Ley 1294/98 de Marcas con relación a los registros extranjeros.../... Que en su negligencia no haya buscado proteger el envase contenedor de su producto, no es culpa nuestra, ni de la Dinapi, ni de ningún otro órgano público o privado.../... El uso que se pretende dar a la marca solicitada, mal no podrá dañar los intereses de la marca adversa.../... Nuestra Ley de Marcas ha adoptado el sistema uniclase.../... Esto significa que si la adversa pretendía registrar una marca para diferentes productos o servicios debió presentar solicitudes separadas para cada clase y como podrá darse cuenta Sra. Directora no tiene registrada ni solicitada en la clase 21 otro hecho que hace que puedan coexistir las marcas.../... En base a lo expuesto a la Sra. Directora General, dicte Resolución confirmando la resolución 335/24."*----------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos de vidrio."***----------

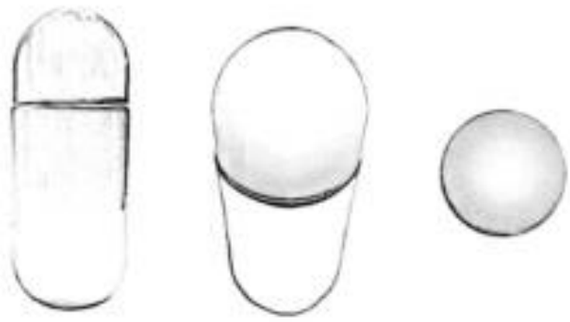
Que, al realizar el análisis de las marcas en pugna, esta Dirección observa que la misma no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA TRIDIMENSIONAL con la marca denominativa 212 BY CAROLINA HERRERA, sino en base a que la marca solicitada reproduce el envase que distingue y es utilizado en las marcas Botella 212 TRIDIMENSIONAL de propiedad del oponente.----------

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

Resolución N° 0449

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02648/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Marca Tridimensional solicitada



Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, posee una forma cilíndrica horizontal, con los extremos semiesféricos, es notoriamente asociado al perfume Botella 212 TRIDIMENSIONAL. Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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..."*[1]----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que las marcas 212 BY CAROLINA HERRERA, y al frasco de la marca Botella 212 TRIDIMENSIONAL, se encuentran registradas en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "*Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas*

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

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

Resolución N° 0449

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02648/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

(excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).[2] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante*". En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"La venezolana Carolina Herrera se ha convertido en una de las diseñadoras más prestigiosas del mundo.../... en 1988 presenta su primer perfume y en 1996 se incorpora a Herrera´s Of Fragrances.../... Carolina Herrera Fragrances, la cual incluye perfumes y una nueva línea de maquillajes, entre los que se destaca la fragancia 212, la cual posee numerosas variantes, tal como el perfume 212."*[4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*[5]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de "212 BY CAROLINA HERRERA, y al frasco de la marca Botella 212 TRIDIMENSIONAL" podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."*[6].----------

[1] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] https://www.carolinaherrera.com/
[4] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires
[5] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

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

Resolución N° 0449

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 338 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02650/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho.----------

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

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 338 de fecha 23 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta **N° 02650/2021**, solicitada a nombre de **GUSTAVO BAZAN OVELAR.** ----------

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

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° 0450

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 330 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02654/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **THIERRY MUGLER PARFUMS S.A.S.** contra la Resolución N° 330 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **THIERRY MUGLER PARFUMS S.A.S.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 330 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 09 de julio de 2024 expresó agravios el representante convencional de THIERRY MUGLER PARFUMS S.A.S., y en fecha 27 de septiembre de 2024, se presenta la representante convencional de GUSTAVO BAZAN OVELAR y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que *"(...) al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA TRIDIMENSIONAL" (marca solicitada) vs. "ALIEN" (marca oponente), podemos apreciar que no existe identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada consta de un diseño, mientras que la marca oponente extranjero no cuenta con registros, el elemento figurativo de la marca solicitada no es asociable con la del oponente, consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Cabe resaltar el Art. 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98.../... La marca oponente THIERRY MUGLER PARFUMS S.A.S. no tiene ningún registro de la marca figurativa en la clase 21, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... Es crucial destacar que nuestra Ley ha adoptado el sistema uniclase para categorizar a productos y servicios.../... Podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) la misma no fue deducida en base a la confundibilidad de dos denominaciones, sino que la misma fue deducida en base a que el diseño que distingue a la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada en autos, corresponde a una copia fiel del frasco utilizado por la fragancia ALIEN propiedad de mi mandante.../... La Inferior falta totalmente a la verdad al manifestar que la marca solicitada en estos autos no es asociable con la denominación oponente, es decir, con la marca de mi mandante, y ello porque es precisamente al ver la MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada por el adverso, cuando el consumidor la relacionará directamente con mi mandante, con su reconocida ALIEN, y con distintivo frasco que la contiene.../... Pese a que las denominaciones de las marcas no son las mismas, las marcas en conflicto terminarán recordándose de*

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

Resolución N° 0450

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 330 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02654/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

manera análoga, pues la pedida evoca directamente a mi mandante, a su afamada frangancia ALIEN, y al frasco, por lo cual el riesgo de que sea asociada y/o confundida con la marca pedida es muy elevado.../.. El titular de una marca notoria puede, según el Convenio de París, reclamar que no se conceda el registro de marcas que constituyan la reproducción e imitación de una parte esencial de la marca.../... i bien es cierto que mi mandante no posee registros en nuestro país de la marca ALIEN, en la clase 21, dicha clase y específicamente los productos pedidos a través de la solicitud de registro de la MARCA TRIDIMENSIONAL se encuentran estrechamente vinculados.../... Conceder este registro a favor del solicitante de autos significaría violar la seguridad jurídica al otorgar un derecho que vulneraría los derechos adquiridos por mi mandante.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 330/2023." ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la marca de su cliente no se encuentra registrado en nuestro país; sin embargo la marca TRIDIMENSIONAL está solicitada conforme a la ley.../... Sostengo que no habrá confusión con la marca TRIDIMENSIONAL pretendida por mi representado; El apelante sostiene que promueve la acción sobre los registros de marcas denominativas y registros en el extranjero pero no demuestra que el recipiente del producto se encuentre o solicitado en nuestro país.../... Cabe destacar que en un estado de derecho, se debe cumplir estrictamente lo establecido por las leyes nacionales y nos regimos por el sistema atributivo que establece el que tiene el derecho sobre su denominación o figura marcaria es aquel que primero lo registra en nuestro país, y pretender que se rechace la marca solicitada por mi principal sobre la base de un frasco que no está registrado en PARAGUAY, es contrario a las normativas establecidas en nuestra ley y el sistema vigente en Paraguay.../... La adversa no cumple con lo establecido en el Art. 18 de la citada Ley 1294/98 de Marcas con relación a los registros extranjeros.../... Que en su negligencia no haya buscado proteger el envase contenedor de su producto, no es culpa nuestra. ni de la Dinapi, ni de ningún otro órgano público o privado.../... El uso que se pretende dar a la marca solicitada, mal no podrá dañar los intereses de la marca adversa.../... Nuestra Ley de Marcas ha adoptado el sistema uniclase.../... Esto significa que si la adversa pretendía registrar una marca para diferentes productos o servicios debió presentar solicitudes separadas para cada clase y como podrá darse cuenta Sra. Directora no tiene registrada ni solicitada en la clase 21 otro hecho que hace que puedan coexistir las marcas.../... En base a lo expuesto a la Sra. Directora General, dicte Resolución confirmando la resolución 335/24."*----------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos de vidrio."*** Por su parte, vemos que la oponente cuenta con registro de la marca ALIEN para *Perfumes (incluyendo extracto), agua de perfume, eau de toilette, colonia, aceites y cremas perfumadas para el cuerpo y los cabellos, gel de baño y de ducha, champús, jabones perfumados.*----------

Que, al realizar el análisis de las marcas en pugna, esta Dirección observa que la misma no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA TRIDIMENSIONAL con la marca denominativa ALIEN, sino en base a que la marca solicitada reproduce el envase que distingue y es utilizado en la marca ALIEN de propiedad del oponente.----------

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

Resolución N° 0450

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 330 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02654/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Marca Tridimensional solicitada

Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, con forma poligonal alargada verticalmente, con múltiples facetas angulosas de base irregular y cuerpo prismático simétrico, es notoriamente asociado al perfume ALIEN. Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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..."*[1]----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que las marcas ALIEN, y al frasco de la marca, se encuentran registradas en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "*Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).*[2] ----------

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot. 2017
[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.

Resolución N° 0450

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 330 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02654/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "*La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante*". En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: "*Thierry Mugler fundó su firma con 24 años.../... en 1192 lanzó su primer perfume Angel y más tarde, el muy codiciado Alien, fascinante por su originalidad.../....*" [4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: "*Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno.*"----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: "*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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro*". *Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*[5]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de "ALIEN, y al frasco de la marca" podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: "*No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor...*" Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."*[6].----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho.----------

[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[4] https://www.mugler.es/
[5] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires
[6] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

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° 0450

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 330 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02654/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

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

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 330 de fecha 23 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta **N° 02654/2021**, solicitada a nombre de **GUSTAVO BAZAN OVELAR.** ----------

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

...ia Cristaldo
...al Interina
...Propiedad Industrial
...de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0451

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02680/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.** contra la Resolución N° 332 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 332 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 05 de agosto de 2024 expresó agravios el representante convencional de THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., y en fecha 27 de septiembre de 2024, se presenta la representante convencional de GUSTAVO BAZAN OVELAR y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que *"(...) al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA TRIDIMENSIONAL" (marca solicitada) vs. "POLO" (marca oponente), podemos apreciar que no existe identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada consta de un diseño, mientras que la marca oponente extranjero no cuenta con registros, el elemento figurativo de la marca solicitada no es asociable con la del oponente, consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Cabe resaltar el Art. 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98.../... La marca oponente THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. no tiene ningún registro de la marca figurativa en la clase 21, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... Es crucial destacar que nuestra Ley ha adoptado el sistema uniclase para categorizar a productos y servicios.../... Podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) la misma no fue deducida en base a la confundibilidad de dos denominaciones, sino que la misma fue deducida en base a que el diseño que distingue a la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada en autos, corresponde a una vil copia del frasco utilizado por la afamada marca POLO propiedad de mi mandante.../... La Inferior falta totalmente a la verdad al manifestar que la marca solicitada en estos autos no es asociable con la denominación oponente, es decir, con la marca de mi mandante, y ello porque es precisamente al ver la MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada por el adverso, cuando el consumidor la relacionará directamente con mi mandante, con su reconocida POLO Y ETIQUETA y POLO RALPH LAUREN Y ETIQUETA, y con*

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

Resolución N° 0451

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02680/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

distintivo frasco que la contiene.../... Pese a que las denominaciones de las marcas no son similares, las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la pedida evoca directamente a mi mandante, a su afamada frangancia POLO Y ETIQUETA y POLO RALPH LAUREN Y ETIQUETA, y al frasco, por lo cual el riesgo de que sea asociada y/o confundida con la marca pedida es muy elevado.../.. El titular de una marca notoria puede, según el Convenio de París, reclamar que no se conceda el registro de marcas que constituyan la reproducción e imitación de una parte esencial de la marca.../... Si bien es cierto que mi mandante no posee registros en nuestro país de la marca POLO, en la clase 21, dicha clase y específicamente los productos pedidos a través de la solicitud de registro de la MARCA TRIDIMENSIONAL se encuentran estrechamente vinculados.../... Conceder este registro a favor del solicitante de autos significaría violar la seguridad jurídica al otorgar un derecho que vulneraría los derechos adquiridos por mi mandante.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 332/2023." ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la marca de su cliente no se encuentra registrado en nuestro país; sin embargo la marca TRIDIMENSIONAL está solicitada conforme a la ley.../... Sostengo que no habrá confusión con la marca TRIDIMENSIONAL pretendida por mi representado; El apelante sostiene que promueve la acción sobre los registros de marcas denominativas y registros en el extranjero pero no demuestra que el recipiente del producto se encuentre o solicitado en nuestro país.../... Cabe destacar que en un estado de derecho, se debe cumplir estrictamente lo establecido por las leyes nacionales y nos regimos por el sistema atributivo que establece el que tiene el derecho sobre su denominación o figura marcaria es aquel que primero lo registra en nuestro país, y pretender que se rechace la marca solicitada por mi principal sobre la base de un frasco que no está registrado en PARAGUAY, es contrario a las normativas establecidas en nuestra ley y el sistema vigente en Paraguay.../... La adversa no cumple con lo establecido en el Art. 18 de la citada Ley 1294/98 de Marcas con relación a los registros extranjeros.../... Que en su negligencia no haya buscado proteger el envase contenedor de su producto, no es culpa nuestra. ni de la Dinapi, ni de ningún otro órgano público o privado.../... El uso que se pretende dar a la marca solicitada, mal no podrá dañar los intereses de la marca adversa.../... Nuestra Ley de Marcas ha adoptado el sistema uniclase.../... Esto significa que si la adversa pretendía registrar una marca para diferentes productos o servicios debió presentar solicitudes separadas para cada clase y como podrá darse cuenta Sra. Directora no tiene registrada ni solicitada en la clase 21 otro hecho que hace que puedan coexistir las marcas.../... En base a lo expuesto a la Sra. Directora General, dicte Resolución confirmando la resolución 335/24."*----------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos de vidrio."*** Por su parte, vemos que la oponente cuenta con registro de la marca POLO para *Todos los productos de la clase 03,* como asi también POLO RALPH LAUREN Y ETIQUETA para *Artículos de perfumería, cosmética y tocador, perfumes, lociones, extractos, colonias y demás artículos de perfumería de la clase 03.*----------

Que, al realizar el análisis de las marcas en pugna, esta Dirección observa que la misma no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA

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

Resolución N° 0451

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02680/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

TRIDIMENSIONAL con la marca denominativa POLO y POLO RALPH LAUREN Y ETIQUETA, sino en base a que la marca solicitada reproduce el envase que distingue y es utilizado en la marca POLO de propiedad del oponente.----------

Marca Tridimensional solicitada

Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, frasco forma rectangular con bordes suavemente curvados, especialmente en la parte superior, base más ancha que la parte superior, y los laterales planos, es notoriamente asociado al perfume POLO y POLO RALPH LAUREN Y ETIQUETA. Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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..."*[1]----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que las marcas POLO, y al frasco de la marca, se encuentran registradas en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

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

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

Resolución N° 0451

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02680/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

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 respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).*[2] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante*". En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"Ralph Lauren Corporation es líder mundial en el diseño.../... las marcas de la compañía incluyen Ralph Lauren, Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Lauren Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children and Chaps, entre otras.../...."*[4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*[5]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de "POLO, y al frasco de la marca" podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño*

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

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017
[4] https://www.ralphlauren.global/
[5] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires

Resolución N° 0451

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02680/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."[1].----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar 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° **REVOCAR** la Resolución N° 332 de fecha 23 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta **N° 02680/2021**, solicitada a nombre de **GUSTAVO BAZAN OVELAR.** ----------

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

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

[1] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0452

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 329 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02687/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE** contra la Resolución N° 329 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 329 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 28 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de agosto de 2024 expresó agravios el representante convencional de PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE , y en fecha 27 de septiembre de 2024, se presenta la representante convencional de GUSTAVO BAZAN OVELAR y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que *"(...) al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA TRIDIMENSIONAL" (marca solicitada) vs. "POISON GIRL" (marca oponente), podemos apreciar que no existe identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada consta de un diseño, mientras que la marca oponente extranjero no cuenta con registros, el elemento figurativo de la marca solicitada no es asociable con la del oponente, consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Cabe resaltar el Art. 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98.../... La marca oponente PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE no tiene ningún registro de la marca figurativa en la clase 21, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... Es crucial destacar que nuestra Ley ha adoptado el sistema uniclase para categorizar a productos y servicios.../... Podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) la misma no fue deducida en base a la confundibilidad de dos denominaciones, sino que la misma fue deducida en base a que el diseño que distingue a la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada en autos, corresponde a una vil copia del frasco utilizado por las afamadas marcas POISON GIRL, POISON GIRL UNEXPECTED y POISON GIRL UNEXPECTED DIOR Y ETIQUETA propiedad de mi mandante.../... La Inferior falta totalmente a la*

Resolución N° 0452

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 329 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02687/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

verdad al manifestar que la marca solicitada en estos autos no es asociable con la denominación oponente, es decir, con la marca de mi mandante, y ello porque es precisamente al ver la MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada por el adverso, cuando el consumidor la relacionará directamente con mi mandante, y con afamada marca POISON GIRL, contenida en un distintivo y original frasco.../... Pese a que las denominaciones de las marcas no son similares, las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la pedida evoca directamente a mi mandante, a su reconocida frangancia POISON GIRL, y al frasco que la contiene, por lo cual el riesgo de que sea asociada y/o confundida con la marca pedida es muy elevado.../.. El titular de una marca notoria puede, según el Convenio de París, reclamar que no se conceda el registro de marcas que constituyan la reproducción e imitación de una parte esencial de la marca.../... Si bien es cierto que mi mandante no posee registros en nuestro país de la marca POISON GIRL, POISON GIRL UNEXPECTED y POISON GIRL UNEXPECTED DIOR Y ETIQUETA en la clase 21, dicha clase y específicamente los productos pedidos a través de la solicitud de registro de la MARCA TRIDIMENSIONAL se encuentran estrechamente vinculados.../... Conceder este registro a favor del solicitante de autos significaría violar la seguridad jurídica al otorgar un derecho que vulneraría los derechos adquiridos por mi mandante.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 329/2023."----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la marca de su cliente no se encuentra registrado en nuestro país; sin embargo la marca TRIDIMENSIONAL está solicitada conforme a la ley.../... Sostengo que no habrá confusión con la marca TRIDIMENSIONAL pretendida por mi representado; El apelante sostiene que promueve la acción sobre los registros de marcas denominativas y registros en el extranjero pero no demuestra que el recipiente del producto se encuentre o solicitado en nuestro país.../... Cabe destacar que en un estado de derecho, se debe cumplir estrictamente lo establecido por las leyes nacionales y nos regimos por el sistema atributivo que establece el que tiene el derecho sobre su denominación o figura marcaria es aquel que primero lo registra en nuestro país, y pretender que se rechace la marca solicitada por mi principal sobre la base de un frasco que no está registrado en PARAGUAY, es contrario a las normativas establecidas en nuestra ley y el sistema vigente en Paraguay.../... La adversa no cumple con lo establecido en el Art. 18 de la citada Ley 1294/98 de Marcas con relación a los registros extranjeros.../... Que en su negligencia no haya buscado proteger el envase contenedor de su producto, no es culpa nuestra. ni de la Dinapi, ni de ningún otro órgano público o privado.../... El uso que se pretende dar a la marca solicitada, mal no podrá dañar los intereses de la marca adversa.../... Nuestra Ley de Marcas ha adoptado el sistema uniclase.../... Esto significa que si la adversa pretendía registrar una marca para diferentes productos o servicios debió presentar solicitudes separadas para cada clase y como podrá darse cuenta Sra. Directora no tiene registrada ni solicitada en la clase 21 otro hecho que hace que puedan coexistir las marcas.../... En base a lo expuesto a la Sra. Directora General, dicte Resolución confirmando la resolución 335/24."*----------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos de vidrio."*** Por su parte, vemos que la oponente cuenta con registro de la marca POISON GIRL para *Perfumes, productos de perfumería, eau de toilette, agua de colonia, productos de maquillaje, productos cosméticos, para el cuidado del rostro y el cuerpo comprendidos en la clase 3;* POISON GIRL UNEXPECTED

Abg. Gladys Patricia Centurión
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0452

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 329 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02687/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

y POISON GIRL UNEXPECTED DIOR Y ETIQUETA para *productos de perfumería, productos de maquillaje, productos cosméticos comprendidos en la clase 3* ----------

Que, al realizar el análisis de las marcas en pugna, esta Dirección observa que la misma no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA TRIDIMENSIONAL con la marca denominativa POISON GIRL, POISON GIRL UNEXPECTED y POISON GIRL UNEXPECTED DIOR Y ETIQUETA, sino en base a que la marca solicitada reproduce el envase que distingue y es utilizado en la marca POISON GIRL, POISON GIRL UNEXPECTED y POISON GIRL UNEXPECTED DIOR Y ETIQUETA de propiedad del oponente.----------

Marca Tridimensional solicitada

Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, frasco con forma redondeada y voluptuosa, es notoriamente asociado al perfume POISON GIRL, POISON GIRL UNEXPECTED y POISON GIRL UNEXPECTED DIOR Y ETIQUETA . Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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..."*[1]----------

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

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

Resolución N° 0452

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 329 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02687/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que las marcas POISON GIRL, POISON GIRL UNEXPECTED y POISON GIRL UNEXPECTED DIOR Y ETIQUETA, y al frasco de la marca, se encuentran registradas en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).*[1] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"Chistian Dior abrió The House of Dior hace más de 10 años, revolucionó el mundo de la moda.../... Decretó que un atuendo no estaba completo sin una fragancia.../... Chistian Dior y quienes lo sucederían a su muerte crearon una serie de afamados perfumes una de ellos Poison Girl.../...."*[3]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*[4]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de "POISON GIRL, y al frasco de la marca" podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de

[1] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] https://www.dior.com/
[4] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires

Lic. Lourdes Patricia Cristaldo
Directora General Funcional
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0452

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 329 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02687/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."*[1].----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar 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° **REVOCAR** la Resolución N° 329 de fecha 23 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta **N° 02687/2021** , solicitada a nombre de **GUSTAVO BAZAN OVELAR.** ----------

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

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

[1] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0453

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 336 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02688/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ANTONIO PUIG SA** contra la Resolución N° 336 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **ANTONIO PUIG SA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 336 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 28 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de agosto de 2024 expresó agravios el representante convencional de ANTONIO PUIG SA, y en fecha 27 de septiembre de 2024, se presenta la representante convencional de GUSTAVO BAZAN OVELAR y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que *"(...) Que, analizando las marcas "MARCA TRIDIMENSIONAL" (marca solicitada) vs. MARCA FIGURATIVA (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna, el elemento figurativo de la marca solicitada no son asociables con la del oponente , consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Que, al comparar Las marcas TRIDIMENSIONAL (marca solicitada) y FIGURATIVA (marca oponente), observamos que no hay una identidad visual entre ellas, A pesar de que ambas representan la figura de una mujer, sus diseños son diferentes y permiten una coexistencia pacífica. Los elementos figurativos de las marcas en disputa no están directamente relacionados, y la marca solicitada presenta suficientes diferencias para distinguirla claramente de la etiqueta de la marca del oponente. Por lo tanto, concluimos que esta marca cumple con los requisitos de novedad y especialidad establecidos por la Ley de Marcas".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) Es justamente al compararlas en conjunto, es decir sin desmembrarlas artificiosamente, cuando es posible apreciar que ambas se componen de un mismo elemento: la figura de un torso femenino, con prácticamente las mismas características, en concordancia con el precepto marcario que establece que "es el conjunto marcario el que debe ser objeto de análisis y de estudio, y no sus partes integrantes, pues es de esa manera como el público consumidor las encontrará en el mercado.../... No debe ser olvidado que la doctrina marcaria recomienda que las marcas sean cotejadas en forma sucesiva y no simultánea, pues en la mayoría de los casos el consumidor no tendrá frente a sí las marcas en pugna.../... La MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada en autos, no consta de suficiente diferencia, como se afirma, sino que la misma corresponde a una copia casi fiel y total del diseño que distingue a la MARCA FIGURATIVA de*

Ab. Cinthia Pamela Custaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0453

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 336 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02688/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

propiedad de mi mandante.../... Ambos diseños están compuestos por el mismo elemento, un torso femenino, con prácticamente las mismas características, con la única diferencia del corsé que adorna el cuerpo femenino en la marca de mi mandante.../... La Inferior falta totalmente a la verdad al manifestar que la marca solicitada en estos autos no es asociable con la denominación oponente, es decir, con la marca de mi mandante, y ello porque es precisamente al ver la MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada por el adverso, cuando el consumidor la relacionará directamente con mi mandante, con su prestigiosa y reconocida fragancia contenida en la MARCA FIGURATIVA.../... Pese a que las denominaciones de las marcas no son similares, las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la pedida evoca directamente a mi mandante, y al frasco que la contiene, por lo cual el riesgo de que sea asociada y/o confundida con la marca pedida es muy elevado.../... Conceder este registro a favor del solicitante de autos significaría violar la seguridad jurídica al otorgar un derecho que vulneraría los derechos adquiridos por mi manda... Llama la atención que el solicitante pretenda registrar frascos de afamadas fragancias, varias de las cuales sufrieron oposiciones por los reales propietarios de los perfumes cuyos frascos son vilmente copiados.../... Esa mala fe de ninguna manera podría ser premiada por la autoridad marcaria.../... El titular de una marca notoria puede, según el Convenio de París, reclamar que no se conceda el registro de marcas que constituyan la reproducción e imitación de una parte esencial de la marca.../... Si bien la MARCA FIGURATIVA no se encuentra registrada en la clase 21, que corresponde a la clase solicitada y específicamente los productos pedidos a través de la solicitud de registro de la MARCA TRIDIMENSIONAL se encuentran se encuentran estrechamente relacionados con los productos de la clase 03.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 336/2023." ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la marca de su cliente, es una marca figurativa que se encuentra constituida una silueta de un torso de vestido donde los pechos resalta un diseño de estrella de un círculo unas líneas oblicuas que forman parte del cuerpo femenino.../... La oponente habla de confusión cuando que no es la única empresa que utiliza los frascos de contenedores de perfumes con el cuerpo humano femenino, si bien guardan cierta similitud existen entre ellas diferencias al igual que la marca de mi representada.../... La clase que tiene registrada la adversa, nada tiene que ver con la marca de mi representada, no existe ningún interés de apropiarse de una marca indebida y que no le pertenece sino más bien expandirse en el rubro de perfumes y crear su propia línea para competir en el mercado con las demás mencionadas.../... Claramente percibe que poseen diseños diferentes para que puedan distinguirse y puedan coexistir pacíficamente.../... Que el uso que pretende dar la marca solicitada, mal no podrá dañar los intereses de la marca de la adversa.../... En base a lo expuesto a la Sra. Directora General, dicte Resolución confirmando la resolución 336/24."* ----------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos de vidrio."*** Por su parte, vemos que la oponente cuenta con registro de la marca FIGURATIVA para *todos los artículos de la clase 3, comprendiendo entre ellos preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.*----------

Resolución N° 0453

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 336 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02688/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. ----------

Que, realizando el cotejo entre las marcas en pugna "MARCA TRIDIMENSIONAL" (solicitada) vs. "MARCA FIGURATIVA" (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, esta Dirección entiende que las mismas resultan sumamente confundibles dado que existen extremas semejanzas visuales en los diseños de los frascos que los vuelven muy similares, lo que hace que las mismas no puedan coexistir de manera pacífica registralmente.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y prerreflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente similitud entre las figuras, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

Marca Tridimensional solicitada

Marca Figurativa

Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, frasco con forma de torso femenino estilizado como un maniquí, es notoriamente asociado al perfume de JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE. Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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

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

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..."*[1]----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que la MARCA FIGURATIVA, se encuentra registrada en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).*[2] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"Antonio Puig SA es una empresa de moda y belleza con sede en Barcelona.../... construye marcas únicas con historias que inspiran.../... Puig opera en los sectores de los perfumes, de la moda, del maquillaje y el cuidado de la piel. El porfolio de Puig incluye marcas como Paco Rabanne, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, etc.../...."*[4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a*

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

Resolución N° 0453

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 336 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02688/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor[5]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de -MARCA FIGURATIVA- de la oponente podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."*[6],----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar 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° **REVOCAR** la Resolución N° 336 de fecha 23 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta **N° 02688/2021** , solicitada a nombre de **GUSTAVO BAZAN OVELAR.** ----------

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

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

[5] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires
[6] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0454

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 337 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02696/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ANTONIO PUIG SA** contra la Resolución N° 337 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **ANTONIO PUIG SA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 337 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 28 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de agosto de 2024 expresó agravios el representante convencional de ANTONIO PUIG SA, y en fecha 27 de septiembre de 2024, se presenta la representante convencional de GUSTAVO BAZAN OVELAR y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que *"(...) Que, analizando las marcas "MARCA TRIDIMENSIONAL" (marca solicitada) vs. MARCA FIGURATIVA (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna, el elemento figurativo de la marca solicitada no son asociables con la del oponente , consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Que, al comparar Las marcas TRIDIMENSIONAL (marca solicitada) y FIGURATIVA (marca oponente), observamos que no hay una identidad visual entre ellas, A pesar de que ambas representan la figura de una mujer, sus diseños son diferentes y permiten una coexistencia pacífica. Los elementos figurativos de las marcas en disputa no están directamente relacionados, y la marca solicitada presenta suficientes diferencias para distinguirla claramente de la etiqueta de la marca del oponente. Por lo tanto, concluimos que esta marca cumple con los requisitos de novedad y especialidad establecidos por la Ley de Marcas".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) Es justamente al compararlas en conjunto, es decir sin desmembrarlas artificiosamente, cuando es posible apreciar que ambas se componen de un mismo elemento: la figura de un torso femenino, con prácticamente las mismas características, en concordancia con el precepto marcario que establece que "es el conjunto marcario el que debe ser objeto de análisis y de estudio, y no sus partes integrantes, pues es de esa manera como el público consumidor las encontrará en el mercado.../... No debe ser olvidado que la doctrina marcaria recomienda que las marcas sean cotejadas en forma sucesiva y no simultánea, pues en la mayoría de los casos el consumidor no tendrá frente a sí las marcas en pugna.../... La MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada en autos, no consta de suficiente diferencia, como se afirma, sino que la misma corresponde a una copia casi fiel y total del diseño que distingue a la MARCA FIGURATIVA de*

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

Resolución N° 0454

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 337 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02696/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

propiedad de mi mandante.../... Ambos diseños están compuestos por el mismo elemento, un torso femenino, con prácticamente las mismas características, con la única diferencia del corsé que adorna el cuerpo femenino en la marca de mi mandante.../... La Inferior falta totalmente a la verdad al manifestar que la marca solicitada en estos autos no es asociable con la denominación oponente, es decir, con la marca de mi mandante, y ello porque es precisamente al ver la MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada por el adverso, cuando el consumidor la relacionará directamente con mi mandante, con su prestigiosa y reconocida fragancia contenida en la MARCA FIGURATIVA.../... Pese a que las denominaciones de las marcas no son similares, las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la pedida evoca directamente a mi mandante, y al frasco que la contiene, por lo cual el riesgo de que sea asociada y/o confundida con la marca pedida es muy elevado.../... Conceder este registro a favor del solicitante de autos significaría violar la seguridad jurídica al otorgar un derecho que vulneraría los derechos adquiridos por mi manda... Llama la atención que el solicitante pretenda registrar frascos de afamadas fragancias, varias de las cuales sufrieron oposiciones por los reales propietarios de los perfumes cuyos frascos son vilmente copiados.../... Esa mala fe de ninguna manera podría ser premiada por la autoridad marcaria.../... El titular de una marca notoria puede, según el Convenio de París, reclamar que no se conceda el registro de marcas que constituyan la reproducción e imitación de una parte esencial de la marca.../... Si bien la MARCA FIGURATIVA no se encuentra registrada en la clase 21, que corresponde a la clase solicitada y específicamente los productos pedidos a través de la solicitud de registro de la MARCA TRIDIMENSIONAL se encuentran se encuentran estrechamente relacionados con los productos de la clase 03.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 337/2023." ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) la marca de su cliente, es una marca figurativa que se encuentra constituida una silueta de un torso de vestido donde los pechos resalta un diseño de estrella de un círculo unas líneas oblicuas que forman parte del cuerpo femenino.../... La oponente habla de confusión cuando que no es la única empresa que utiliza los frascos de contenedores de perfumes con el cuerpo humano femenino, si bien guardan cierta similitud existen entre ellas diferencias al igual que la marca de mi representada.../... La clase que tiene registrada la adversa, nada tiene que ver con la marca de mi representada, no existe ningún interés de apropiarse de una marca indebida y que no le pertenece sino más bien expandirse en el rubro de perfumes y crear su propia línea para competir en el mercado con las demás mencionadas.../... Claramente percibe que poseen diseños diferentes para que puedan distinguirse y puedan coexistir pacíficamente.../... Que el uso que pretende dar la marca solicitada, mal no podrá dañar los intereses de la marca de la adversa.../... En base a lo expuesto a la Sra. Directora General, dicte Resolución confirmando la resolución 337/24.*"----------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos de vidrio."*** Por su parte, vemos que la oponente cuenta con registro de la marca FIGURATIVA para *todos los artículos de la clase 3, comprendiendo entre ellos preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.*----------

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

Resolución N° 0454

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 337 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02696/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. ----------

Que, realizando el cotejo entre las marcas en pugna "MARCA TRIDIMENSIONAL" (solicitada) vs. "MARCA FIGURATIVA" (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, esta Dirección entiende que las mismas resultan sumamente confundibles dado que existen extremas semejanzas visuales en los diseños de los frascos que los vuelven muy similares, lo que hace que las mismas no puedan coexistir de manera pacífica registralmente.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y prerreflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente similitud entre las figuras, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

Marca Tridimensional solicitada

Marca Figurativa

Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, frasco con forma de torso masculino estilizado como un maniquí, es notoriamente asociado al perfume de JEAN PAUL GAULTIER LE MALE. Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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*

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

Resolución N° 0454

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 337 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02696/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles..."[4]----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que la MARCA FIGURATIVA,, se encuentra registrada en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "*Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).*[2] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"Antonio Puig SA es una empresa de moda y belleza con sede en Barcelona.../... construye marcas únicas con historias que inspiran.../... Puig opera en los sectores de los perfumes, de la moda, del maquillaje y el cuidado de la piel. El porfolio de Puig incluye marcas como Paco Rabanne, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, etc.../....*"[4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra*

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

Abg. Cecilia [illegible] Cristaldo
Secretaria Ejecutiva Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0454

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 337 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02696/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor[5]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de -MARCA FIGURATIVA- de la oponente podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."*[6].----------

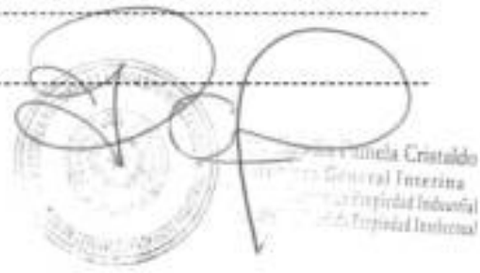
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida por estar ajustada a derecho.----------

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

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 337 de fecha 23 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta **N° 02696/2021** , solicitada a nombre de **GUSTAVO BAZAN OVELAR.** ----------

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



[5] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires
[6] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0455

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 333 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02698/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE** contra la Resolución N° 333 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 333 de fecha 23 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 28 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de agosto de 2024 expresó agravios el representante convencional de PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE, y en fecha 27 de septiembre de 2024, se presenta la representante convencional de GUSTAVO BAZAN OVELAR y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de octubre de 2024.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera que *"(...) al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA TRIDIMENSIONAL" (marca solicitada) vs. "SAUVAGE" (marca oponente), podemos apreciar que no existe identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada consta de un diseño, mientras que la marca oponente extranjero no cuenta con registros, el elemento figurativo de la marca solicitada no es asociable con la del oponente, consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... Cabe resaltar el Art. 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98.../... La marca oponente PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE no tiene ningún registro de la marca figurativa en la clase 21, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... Es crucial destacar que nuestra Ley ha adoptado el sistema uniclase para categorizar a productos y servicios.../... Podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) la misma no fue deducida en base a la confundibilidad de dos denominaciones, sino que la misma fue deducida en base a que el diseño que distingue a la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada en autos, corresponde a una vil copia del frasco utilizado por las afamadas marcas SAUVAGE, BALADE SAUVAGE propiedad de mi mandante.../... La Inferior falta totalmente a la verdad al manifestar que la marca solicitada en estos autos no es asociable con la denominación oponente, es decir, con la marca de mi mandante, y ello porque es*

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

Resolución N° 0455

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 333 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02698/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

precisamente al ver la MARCA TRIDIMENSIONAL, peticionada por el adverso, cuando el consumidor la relacionará directamente con mi mandante, y con las reconocidas marcas SAUVAGE y BALADE SAUVAGE , contenida en un distintivo y original frasco.../... Pese a que las denominaciones de las marcas no son similares, las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la pedida evoca directamente a mi mandante, a su reconocida frangancia SAUVAGE y BALADE SAUVAGE, y al frasco que la contiene, por lo cual el riesgo de que sea asociada y/o confundida con la marca pedida es muy elevado.../.. El titular de una marca notoria puede, según el Convenio de París, reclamar que no se conceda el registro de marcas que constituyan la reproducción e imitación de una parte esencial de la marca.../... Si bien es cierto que mi mandante no posee registros en nuestro país de la marca SAUVAGE, BALADE SAUVAGE en la clase 21, dicha clase y específicamente los productos pedidos a través de la solicitud de registro de la MARCA TRIDIMENSIONAL se encuentran estrechamente vinculados.../... Conceder este registro a favor del solicitante de autos significaría violar la seguridad jurídica al otorgar un derecho que vulneraría los derechos adquiridos por mi mandante.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 333/2023." ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la marca de su cliente no se encuentra registrado en nuestro país; sin embargo la marca TRIDIMENSIONAL está solicitada conforme a la ley.../... Sostengo que no habrá confusión con la marca TRIDIMENSIONAL pretendida por mi representado; El apelante sostiene que promueve la acción sobre los registros de marcas denominativas y registros en el extranjero pero no demuestra que el recipiente del producto se encuentre o solicitado en nuestro país.../... Cabe destacar que en un estado de derecho, se debe cumplir estrictamente lo establecido por las leyes nacionales y nos regimos por el sistema atributivo que establece el que tiene el derecho sobre su denominación o figura marcaria es aquel que primero lo registra en nuestro país, y pretender que se rechace la marca solicitada por mi principal sobre la base de un frasco que no está registrado en PARAGUAY, es contrario a las normativas establecidas en nuestra ley y el sistema vigente en Paraguay.../... La adversa no cumple con lo establecido en el Art. 18 de la citada Ley 1294/98 de Marcas con relación a los registros extranjeros.../... Que en su negligencia no haya buscado proteger el envase contenedor de su producto, no es culpa nuestra. ni de la Dinapi, ni de ningún otro órgano público o privado.../... El uso que se pretende dar a la marca solicitada, mal no podrá dañar los intereses de la marca adversa.../... Nuestra Ley de Marcas ha adoptado el sistema uniclase.../... Esto significa que si la adversa pretendía registrar una marca para diferentes productos o servicios debió presentar solicitudes separadas para cada clase y como podrá darse cuenta Sra. Directora no tiene registrada ni solicitada en la clase 21 otro hecho que hace que puedan coexistir las marcas.../... En base a lo expuesto a la Sra. Directora General, dicte Resolución confirmando la resolución 335/24."*----------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos de vidrio."*** Por su parte, vemos que la oponente cuenta con registro de la marca SAUVAGE para *Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, productos de perfumería incluyendo perfumes, agua de tocador, agua de colonia, aceites esenciales, cosmeticos, cosmeticos para el cuidado del rostro y el cuerpo es decir cremas, sueros, aceites, lociones capilares, dentífricos, productos depilatorios, productos de maquillaje, productos de*

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

Resolución N° 0455

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 333 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02698/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

maquillaje para los labios, ojos, rostro, productos desmaquillantes, lápices labiales, mascarillas de belleza, desodorantes para uso personal, leches, geles aromatizadas para el cuerpo, geles aromatizadas para el baño, y geles aromatizadas para la ducha; jabones; preparaciones para afeitar; conservantes para el cuero (betunes); cremas para cuero comprendidos en la clase 03; BALADE SAUVAGE para *productos de perfumería especialmente perfumes, agua de tocador, agua de colonia; productos de maquillaje; productos cosméticos, productos cosméticos para el cuidado del rostro y el cuerpo; desodorantes para uso personal; leches, geles perfumados para el cuerpo, el baño y la ducha; jabones comprendidos en la clase 3.----------*

Que, al realizar el análisis de las marcas en pugna, esta Dirección observa que la misma no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA TRIDIMENSIONAL con la marca denominativa SAUVAGE, BALADE SAUVAGE, sino en base a que la marca solicitada reproduce el envase que distingue y es utilizado en la marca SAUVAGE, BALADE SAUVAGE de propiedad del oponente.----------

Marca Tridimensional solicitada

Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, frasco con forma cilindrica, tapa de color oscuro con anillos en la misma, es notoriamente asociado al perfume SAUVAGE, BALADE SAUVAGE. Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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*

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

televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles..."[4]----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que las marcas SAUVAGE, SAUVAGE UNEXPECTED y SAUVAGE UNEXPECTED DIOR Y ETIQUETA, y al frasco de la marca, se encuentran registradas en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "*Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).*[2] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"Chistian Dior abrió The House of Dior hace más de 10 años, revolucionó el mundo de la moda.../... Decretó que un atuendo no estaba completo sin una fragancia.../... Chistian Dior y quienes lo sucederían a su muerte crearon una serie de afamados perfumes una de ellos SAUVAGE.../...."*[4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro"*. *Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el*

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

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

Resolución N° 0455

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 333 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 02698/2021 A NOMBRE DE GUSTAVO BAZAN OVELAR.----------

aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor[5]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de "SAUVAGE, y al frasco de la marca" podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."*[6].----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar 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° **REVOCAR** la Resolución N° 333 de fecha 23 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta **N° 02698/2021** , solicitada a nombre de **GUSTAVO BAZAN OVELAR.** ----------

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

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

[5] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires
[6] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0456

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 53 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 09619/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PUIG FRANCE** contra la Resolución N° 53 de fecha 15 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de **PUIG FRANCE** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 53 de fecha 15 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 06 de julio de 2023, expresó agravios el representante convencional de PUIG FRANCE, y en fecha 22 de marzo 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 *"(...) analizando las marca TRIDIMENSIONAL, clase 21 (marca solicitada) vs. INVICTUS, clase 03 (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, la marca solicitada consta de un diseño, como así la marca oponente es una marca denominativa, el elemento figurativo de la marca solicitada no son asociables con la denominación del oponente, consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reune los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Por todo lo expuesto y de conformidad jurídico marcario vigente, esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) El poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición pues la misma no solo fue deducida en base al registro local de la marca INVICTUS, sino también en base a los registros locales de las marcas INVICTUS LEGEND y INVICTUS PACO RABANNE, así como en base al registro de la marca ENVASE INVICTUS, concedido en la Unión Europea y Reino Unido, y en los Diseños industriales de la marca ENVASE INVICTUS, concedidos en varios países del mundo.../... Mi mandante no solo posee legítimo sobre la denominación que utiliza el frasco cuya copia fiel se pretende registrar en estos autos, sino también sobre el frasco mismo, en virtud de registros extranjeros.../... Esta oposición no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA FIGURATIVA con la marca denominativa INVICTUS de propiedad de mi mandante, sino en base a que la marca pedida reproduce el envase que distingue y es utilizado en las marcas INVICTUS, INVICTUS LEGEND e INVICTUS PACO RABANNE de Puig France, envase que se encuentra registrado en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial, lo cual también demuestra el carácter de famoso y notorio.../.... Fueron invocados los "envases Invictus", los cuales son idénticos al diseño de la MARCA FIGURATIVA, peticionada en autos.../... Es precisamente de elementos distintivos propios de los que carece la solicitud de registro de la MARCA FIGURATIVA, depositada en clase*

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

Resolución N° 0456

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 53 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 09619/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.----------

21, pues la misma corresponde a la reproducción total del frasco que distingue a las marcas INVICTUS, INVICTUS LEGEND y INVICTUS PACO RABANNE, registradas localmente, siendo además una copia fiel de las marcas "envase Invictus", MARCA FIGURATIVA y DISEÑO INDUSTRIAL, ya registradas en el extranjero..../... Expuestos resulta evidente que el solicitante pretende aprovecharse del enorme prestigio, fama y notoriedad de los cuales gozan las marcas envase Invictus, MARCA FIGURATIVA y DISEÑO INDUSTRIAL, registradas en el extranjero y de las marcas INVICTUS, INVICTUS LEGEND y INVICTUS PACO RABANNE, registradas en nuestro país por mi mandante..../... La solicitud de registro de la MARCA FIGURATIVA depositada por el Señor Mohamad Abdul Reda Dabaja, pone de manifiesto su afán de aprovechamiento del prestigio ganado por terceros, pues depositó en nuestro país otras solicitudes de registro de envases de marcas afamadas y notorias, además de depositar marcas denominativas que gozan también de fama y son reconocidas como de propiedad de terceros.../... Pues no debería ser permitida la coexistencia pacífica de las afamadas y notorias marcas envase Invictus, MARCA FIGURATIVA, DISEÑO INDUSTRIAL, INVICTUS, INVICTUS LEGEND y INVICTUS PACO RABANNE, de propiedad de mi representada, con la MARCA FIGURATIVA pedida en autos .../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 53/2023." ---------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos."***. Por su parte, vemos que la oponente cuenta con registro de la marca INVICTUS para *Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos clase 03.* ----------

Que, al realizar el análisis de las marcas en pugna, esta Dirección observa que la misma no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA TRIDIMENSIONAL con la marca denominativa INVICTUS, sino en base a que la marca solicitada reproduce el envase que distingue y es utilizado en las marcas INVICTUS, INVICTUS LEGEND e INVICTUS PACO RABANNE de propiedad del oponente.----------

Marca Tridimensional solicitada

Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de

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

una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la solicitada corresponde visualmente al frasco del perfume "Invictus" de Paco Rabanne, caracterizado por su forma distintiva de trofeo o copa de campeonato, con asas laterales y una tapa metálica. Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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..."*.----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que las marcas INVICTUS, INVICTUS LEGEND e INVICTUS PACO RABANNE, se encuentran registradas en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)."*[2] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"Puig es una compañía multinacional española que opera en los sectores de la moda y la belleza. La empresa fue fundada en 1914 por Antonio Puig Castelló en Barcelona, España.../... también tiene una presencia significativa en Francia, especialmente en París. Trabaja con marcas de moda y belleza muy conocidas, como Carolina Herrera, Nina Ricci y Paco Rabanne."*[4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

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

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

Resolución N° 0456

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 53 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 09619/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*[3]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de "Invictus" podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."*[4].----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar 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° **REVOCAR** la Resolución N° 53 de fecha 15 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta N° 09619/2022, solicitada a nombre de **MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.** ----------

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

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

[3] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires
[4] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0457

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 54 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 09623/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.----------

Asunción, 31 JUL 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PUIG FRANCE** contra la Resolución N° 54 de fecha 15 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de **PUIG FRANCE** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 54 de fecha 15 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 21 de junio de 2023 expresó agravios el representante convencional de PUIG FRANCE, y en fecha 22 de marzo 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 *"(...) analizando las marcas TRIDIMENSIONAL, clase 21 (marca solicitada) vs. PURE XS, clase 03 (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, la marca solicitada consta de un diseño, como así la marca oponente es una marca denominativa, el elemento figurativo de la marca solicitada no son asociables con la denominación del oponente, consta de suficiente diferencia para que puedan distinguirse. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Por todo lo expuesto y de conformidad jurídico marcario vigente, esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* ----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, debido a que, según manifiesta *"(...) El poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición pues la misma no solo fue deducida en base al registro local de la marca PURE XS, sino también en base a los registros locales de las marcas IPURE XS y PURE XS PACO RABANNE, concedidos en el extranjero a favor de mi mandante y en base al Diseño industrial de las marcas ENVASE PURE XS FOR HER Snake y ENVASE PURE XS FOR HER, también concedidos en varios países del mundo.../... Mi mandante no solo posee legítimo sobre la denominación que utiliza el frasco cuya copia fiel se pretende registrar en estos autos, sino también sobre el frasco mismo, en virtud de registros extranjeros.../... Esta oposición no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA FIGURATIVA con la marca denominativa PURE XS de propiedad de mi mandante, sino en base a que la marca pedida reproduce el envase que distingue y es utilizado en las marcas PURE XS y PURE XS PACO RABANNE de Puig France, envase que se encuentra registrado en numerosos países del mundo, como diseño industrial, lo cual también demuestra el carácter de famoso y notorio.../... Así como en el escrito de ofrecimiento de pruebas, ofrecido en la estación procesal oportuna, fueron invocados los diseños industriales ENVASE PURE XS FOR HER Snake y ENVASE PURE XS FOR HER, los cuales son totalmente idénticos al diseño de la MARCA FIGURATIVA, peticionada en autos.../... Es*

Resolución N° 0457

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 54 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 09623/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.----------

precisamente de elementos distintivos propios de los que carece la solicitud de registro de la MARCA FIGURATIVA depositada en clase 21, pues la misma corresponde a la reproducción total del frasco que distingue a las marcas PURE XS y PURE XS PACO RABANNE, la primera registrada localmente y la segunda, en el extranjero, siendo además una copia fiel de los diseños industriales ENVASE PURE XS FOR HER Snake y ENVASE PURE XS FOR HER, ya registrados en el extranjero.../... Resulta evidente que el solicitante pretende aprovecharse del enorme prestigio, fama y notoriedad de los cuales gozan los diseños industriales ENVASE PURE XS FOR HER Snake y ENVASE PURE XS FOR HER, registrados en el extranjero y de las marcas PURE XS y PURE XS PACO RABANNE, registradas en nuestro país y en el extranjero.../... La solicitud de registro de la MARCA FIGURATIVA depositada por el Señor Mohamad Abdul Reda Dabaja, pone de manifiesto su afán de aprovechamiento del prestigio ganado por terceros, pues depositó en nuestro país otras solicitudes de registro de envases de marcas afamadas y notorias, además de depositar marcas denominativas que gozan también de fama y son reconocidas como de propiedad de terceros.../... Pues no debería ser permitida la coexistencia pacífica de las afamadas y notorias marcas ENVASE PURE XS FOR HER Snake y ENVASE PURE XS FOR HER, PURE XS y PURE XS PACO RABANNE, de propiedad de mi representada, con la MARCA FIGURATIVA pedida en autos.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora de la Propiedad industrial, se dicte Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 54/2023." --------

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

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro de **"MARCA TRIDIMENSIONAL"** que ha sido presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, tales como ***"Exclusivamente frascos."***. Por su parte, vemos que la oponente cuenta con registro de la marca PURE XS y PURE XS PACO RABANNE para *Todos los artículos de la clase 3, comprendiéndose entre ellos: Fragancias; Agua de Colonia; Perfumes; Agua de tocador; Lociones y cremas no medicinales para el cuerpo; Desodorantes de uso personal; Jabones de uso personal; Gel de baño; Gel de ducha; Preparaciones para el afeitado; Preparaciones para antes del afeitado; Preparaciones para después del afeitado..* ----------

Que, al realizar el análisis de las marcas en pugna, esta Dirección observa que la misma no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que pudieran existir entre la MARCA TRIDIMENSIONAL con la marca denominativa PURE XS, sino en base a que la marca solicitada reproduce el envase que distingue y es utilizado en las marcas PURE XS y PURE XS PACO RABANNE de propiedad del oponente.----------

Marca Tridimensional solicitada

Que, para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa). Una de las características principales del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de

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

Resolución N° 0457

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 54 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 09623/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.----------

una empresa de los de otro competidor y en estos autos observamos que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión directa, ya que estas marcas parecen formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, continuando con el análisis, la MARCA TRIDIMENSIONAL solicitada, con su combinación de colores, la forma femenina redondeada, y particularmente la serpiente dorada enroscada alrededor del cuello, es notoriamente asociado al perfume PURE XS de Paco Rabanne. Este diseño es altamente reconocible y ha sido ampliamente difundido en el mercado global de perfumes, lo cual puede originar un conflicto marcario incluso cuando se lo solicita en una clase diferente, como la clase 21.----------

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..."*[1]----------

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"que las marcas INVICTUS, INVICTUS LEGEND e INVICTUS PACO RABANNE, se encuentran registradas en numerosos países, ya sea como marca figurativa o como diseño industrial.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legítimo titular"*. Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)."*[2] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente, tenemos que: *"Puig es una compañía multinacional española que opera en los sectores de la moda y la belleza. La empresa fue fundada en 1914 por Antonio Puig Castelló en Barcelona, España.../... también tiene una presencia significativa en Francia, especialmente en París. Trabaja con marcas de moda y belleza muy conocidas, como Carolina Herrera, Nina Ricci y Paco Rabanne."*[4]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

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

Abg. Gloria Patricia Cristaldo
Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0457

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 54 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA TRIDIMENSIONAL", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 09623/2022 A NOMBRE DE MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.----------

Aunque las clases 21 y 3 no son idénticas, existe una conexión competitiva funcional. Como afirma Jorge Otamendi: *"Cuando el nuevo signo reproduce elementos de una marca notoriamente conocida, aun sin riesgo de confusión directa, puede constituir un acto desleal al intentar obtener un beneficio indebido del esfuerzo ajeno."*----------

Que, esta Administración entiende y reconoce el valor de una marca registrada en el extranjero, que le otorga solamente a su legítimo propietario o a quien goce de su autorización, solicitar su registro en otro país, lo que esté reconocido en el Artículo 18 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y expresa: *"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 país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, ya la hora de realizar un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*[5]. ----------

Que, así también, es importante resaltar que el intento de registrar en clase 21 una copia del frasco de "Invictus" podría vulnerar derechos de autor. En ese sentido, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor..."* Al respecto el Dr. Otamendi afirma que *las formas de envases, cuando reúnen originalidad, pueden ser protegidas por derecho de autor, aunque también estén registradas como marca tridimensional o diseño industrial. "La coexistencia de registros no impide la tutela por derecho de autor, si se acredita originalidad y no funcionalidad."*[6].----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, es criterio de esta dependencia administrativa que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva, hallándose incursa en las prohibiciones enumeradas por el Art. 2º incisos f) y g), de la Ley de Marcas Nº 1294/98 y en concordancia al Convenio de París en su Artículo 6 bis, por lo que corresponde revocar 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° **REVOCAR** la Resolución N° 54 de fecha 15 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MARCA TRIDIMENSIONAL"**, clase 21, Acta N° 09623/2022, solicitada a nombre de **MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.** ----------

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

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

[5] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires
[6] Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0458

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KURURUI", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 812448

Asunción, 31 JUL 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 7 de julio de 2025., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.----------

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

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca **"KURURUÍ", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 812448**, solicitada a nombre de Transformadores Paraguayos S.A. (Trafopar S.a.), y dar continuidad a su tramitación. ----------

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

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la **"KURURUÍ", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 812448, solicitada a nombre de Transformadores Paraguayos S.A. (Trafopar S.a.)**-------

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

3) NOTIFIQUESE por cédula. ----------

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