

Resolución N°

Asunción, 17 JUN 2025

RESULTS:

Que, por proveído de fecha 13 de marzo de 2025 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 28 de marzo de 2025. Y por providencia de fecha 03 de marzo de 2025 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) *Diferencias de productos comercializados: SMARTFIT: Antenas, aparatos electrónicos para ignición a distancia, reproductores de DVD, radios para vehículos. SMARTFY: Aparatos de medición, detección, seguimiento y control; de vibraciones; Sensores; Indicadores de temperatura; Controladores de temperatura; Aparatos de registro de datos; Aparatos de regulación eléctricos; Medidores; Procesadores de señales; Medidores de presión; Aparatos de medición de energía térmica; Software de control de procesos; transmisores [telecomunicaciones]; Programas informáticos para análisis de datos científicos; todos los productos antes mencionados para su uso en el campo de la monitorización y optimización del rendimiento de máquinas y componentes industriales, hardware, teléfonos celulares y inalámbricos, relojes inteligentes, gafas, anteojos, balanzas.../... Podemos notar que no coinciden entre los productos distinguidos por ambas partes.../... De conformidad al principio de especialidad vigente en el procesamiento de registro de marcas no existe relación ni afinidad entre los productos limitados en mi solicitud y los productos limitados de la marca base de rechazo.../... La solicitud cuenta con un elemento diferenciador esencial, el cual es una etiqueta.../... Las consideraciones precedentes son suficientes para concluir que las marcas en pugna en autos son distintas, y por ende no confundibles entre sí.*"-----

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



Resolución N°

0323

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 373 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTFY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 35136/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD.-----

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 "SMARTFY", clase 09, con la marca base de rechazo "SMARTFIT", clase 09 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 "SMARTFY" (solicitante) vs "SMARTFIT" (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 la raíz "SMART", lo cual deviene irrelevante al ser el término de uso común, ya que existen otras marcas registradas en la misma clase y que cuentan con el mismo elemento. Esto se pudo constatar, mediante la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución que arroja el siguiente resultado: "SMART AGRO" clase 09, Registro N° 540157 a nombre de Agrotec S.a.; "SMARTBUY", clase 09, Registro N° 584112 a nombre de Kingdom Wealth Union Corp; "SMART FOLIO", clase 09, Registro N° 504819 a nombre de Apple Inc.; "SMART CAMPO", clase 09, Registro N° 515851 a nombre de Clyde Fraisse; "SMARTTHINGS", clase 09, Registro N° 607825 a nombre de SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., "SMART FIT NUTRI", clase 09, Registro N° 602074 a nombre de Escola de Natação e Ginástica Bioswim Ltda; entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal se podría pretender utilizar con exclusividad un vocablo que ya coexiste previamente. -----

Que, siendo así, la raíz "SMART" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario"*. Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----

Que, por otra parte, en el caso de autos corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, aunque ambas marcas comienzan con el prefijo "SMART", este término es descriptivo o de uso común en el ámbito tecnológico e industrial, por lo que posee baja distintividad intrínseca. Lo relevante, por tanto, recae en las desimencias



Resolución N° 0323

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 373 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTFY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 35136/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD.-----

"FIT" y "FY". En ese sentido, tenemos que SMARTFIT se refiere principalmente a dispositivos electrónicos de consumo y automoción. SMARTFY, en cambio, se refiere a equipos de uso industrial o científico orientados al control, análisis y optimización de procesos, así como algunos productos de electrónica avanzada con funciones inteligentes. Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud conceptual.-----

En ese orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca en trámite de registro "SMARTFY" posee la cobertura de la clase 09 del nomenclador internacional; *Aparatos de medición, detección, seguimiento y control; de vibraciones; Sensores; Indicadores de temperatura; Controladores de temperatura; Aparatos de registro de datos; Aparatos de regulación eléctricos; Medidores; Procesadores de señales; Medidores de presión; Aparatos de medición de energía térmica; Software de control de procesos; transmisores [telecomunicaciones]; Programas informáticos para análisis de datos científicos; todos los productos antes mencionados para su uso en el campo de la monitorización y optimización del rendimiento de máquinas y componentes industriales, hardware, teléfonos celulares y inalámbricos, relojes inteligentes, gafas, anteojos, balanzas*, mientras que la marca base de rechazo "SMARTFIT" solicita en la misma clase la siguiente cobertura: *"Antenas, aparatos electrónicos para ignición a distancia, reproductores de DVD, radios para vehículos"*. Vemos así que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección y en ese sentido, en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable distinción en cuanto a las coberturas y los posibles puntos de comercialización de las marcas en pugna, por ende, al no poseer una conexión competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas marcas. Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud conceptual, y por ende, la confusión entre ambas está descartada.-----

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud. En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. -----

marca solicitada

SMARTFY

marca base rechazo

Smartfit


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

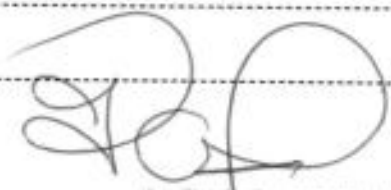
Resolución N° 0323

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 373 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTFY Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 35136/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 373 de fecha 28 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SMARTFY Y ETIQUETA, clase 09, Acta N° 35136/2024, solicitada a nombre de FADI FAYEZ MOHAMAD.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0324

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 374 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTFY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35138/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD.-----

Asunción, 17 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FADI FAYEZ MOHAMAD. contra la Resolución N° 374 de fecha 28 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma FADI FAYEZ MOHAMAD. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 374 de fecha 28 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por proveído de fecha 13 de marzo de 2025 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 28 de marzo de 2025. Y por providencia de fecha 03 de marzo de 2025 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SMARTFIT", registrada con el N° 419149 en fecha 30 de diciembre de 2015 a favor de Menin Tecnologia Ltda Me. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Diferencias de productos comercializados: SMARTFIT: Antenas, aparatos electrónicos para ignición a distancia, reproductores de DVD, radios para vehículos. SMARTFY: importación, exportación y comercialización de productos electrónicos, electrodomésticos, aparatos de medición médica, parlantes, equipos de música, amplificadores, juegos y juguetes electrónicos, alarmas, antenas, radios, filmadoras, reproductores, tablets, computadoras, notebooks, impresoras, televisores, celulares, balanzas, calculadoras, drones, relojes, lentes, instrumentos musicales, prendas de vestir, cosméticos y perfumería, chocolates, bebidas, alimentos y cascos de motociclistas.../. Podemos notar que no coinciden entre los productos distinguidos por ambas partes.../. De conformidad al principio de especialidad vigente en el procesamiento de registro de marcas no existe relación ni afinidad entre los productos limitados en mi solicitud y los productos limitados de la marca base de rechazo.../. La solicitud cuenta con un elemento diferenciador esencial, el cual es una etiqueta.../. Las consideraciones precedentes son suficientes para concluir que las marcas en pugna en autos son distintas, y por ende no confundibles entre sí."-----

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

Resolución N°

0324

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 374 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTFY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35138/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD.-----

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 "SMARTFY", clase 35, con la marca base de rechazo "SMARTFIT", clase 35 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 "SMARTFY" (solicitante) vs "SMARTFIT" (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 la raíz "SMART", lo cual deviene irrelevante al ser el término de uso común, ya que existen otras marcas registradas en la clase 35 y que cuentan con el mismo elemento. Esto se pudo constatar, mediante la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución que arroja el siguiente resultado: "SMARTFILMS" clase 35, Registro N° 528816 a nombre de Valencia Producciones Fx S.a.s.; SMARTY, clase 35, Registro N° 570251 a nombre de Smarty S.A.; SMARTFLOWER, clase 35, Registro N° 477130 a nombre de Pedro Antonio Cataldo Cristaldo; SMARTKET, clase 35, Registro N° 592556 a nombre de Walter Manuel Armele Casco; SMART FIT SUPPS, clase 35, Registro N° 553502 a nombre de Escola de Natação e Ginástica Bioswim Ltda.; SMART FIX GMT, clase 35, Registro N° 547659 a nombre de Gama Technologies S.a.; entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal se podría pretender utilizar con exclusividad un vocablo que ya coexiste previamente.-----

Que, siendo así, la raíz "SMART" 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 otorgar,do al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, por otra parte, en el caso de autos corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, aunque ambas marcas comienzan con el prefijo "SMART", este término es descriptivo o de uso común en el ámbito tecnológico e industrial, por lo que posee baja distintividad intrínseca. Lo relevante, por tanto, recae en las desinencias "FIT" y "FY". En ese sentido, tenemos que SMARTFIT se refiere principalmente a dispositivos electrónicos de consumo y automoción. SMARTFY, en cambio, se refiere a equipos de uso industrial o científico orientados al control, análisis y optimización de procesos, así como algunos productos de electrónica

Resolución N° 0324

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 374 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTFY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35138/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD.-----

avanzada con funciones inteligentes. Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud conceptual.-----

En ese orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca en trámite de registro "**SMARTFY**" posee la cobertura de la clase 35 del nomenclador internacional; *importación, exportación y comercialización de productos electrónicos, electrodomésticos, aparatos de medición médica, parlantes, equipos de música, amplificadores, juegos y juguetes electrónicos, alarmas, antenas, radios, filmadoras, reproductores, tablets, computadoras, notebooks, impresoras, televisores, celulares, balanzas, calculadoras, drones, relojes, lentes, instrumentos musicales, prendas de vestir, cosméticos y perfumería, chocolates, bebidas, alimentos y cascos de motociclistas*, mientras que la marca base de rechazo "**SMARTFIT**" clase 09 posee la siguiente cobertura: "*Antenas, aparatos electrónicos para ignición a distancia, reproductores de DVD, radios para vehículos*". Vemos así que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección y en ese sentido, en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable distinción en cuanto a las coberturas y los posibles puntos de comercialización de las marcas en pugna, por ende, al no poseer una conexión competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas marcas. Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud conceptual, y por ende, la confusión entre ambas está descartada.-----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca base del rechazo al no tener registrada la marca "SMARTFIT" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "SMARTFY". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas SMARTFY y SMARTFIT. -----

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, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud. En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. -----

marca solicitada

marca base rechazo

SMARTFY

SMARTFIT


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

Resolución N° **0324**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 374 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTFY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35138/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD.-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 374 de fecha 28 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SMARTFY Y ETIQUETA, clase 35, Acta N° 35138/2024, solicitada a nombre de FADI FAYEZ MOHAMAD.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N°

0325

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 402 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOLNOX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42918/2020, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 20 JUN 2023

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Eurofarma Paraguay S.A.** en contra de la Resolución N° 402 de fecha 20 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de **Eurofarma Paraguay S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 402 de fecha 20 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 14 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de junio de 2023, el representante convencional de **Eurofarma Paraguay S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de julio de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1775886 Denominación DIZOLNOX Clase 5 Registro 487204 Titular Quimfa S.a (PY) Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores- por 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: "(...) Como se puede observar, la marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada. Además, ambas marcas son DENOMINACIONES DE FANTASÍA, que son marcas que MAYOR DISTINTIVIDAD poseen.../... Otro factor determinante a tener en cuenta es que el riesgo de confusión entre los productos farmacéuticos disminuye considerablemente, dada las características propias de tales productos y los canales de comercialización implicados para el efecto.../...Además, según la consulta efectuada en el mismo sitio web de la farmacéutica base del rechazo, el medicamento base del rechazo, ni siquiera estaría en el mercado: (imagen). Tampoco vemos que la marca base del rechazo se encuentre en el farmanuario.../... A mi mandante ya le fue concedida la marca en otros países de la región (conforme se puede corroborar simplemente consultando la base de datos de la OMPI) (...)".-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitante "**ZOLNOX**" con la marca

Abg. Claudia María Cerezo
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0325

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 402 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOLNOX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42918/2020, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A.-----

base de rechazo "DIZOLNOX", se evidencia que ambas comparten, en el mismo orden, seis de las ocho letras que componen la marca antecedente. La única diferencia entre las marcas se encuentra en la sílaba inicial "DI" presente en la marca registrada, la cual no es suficiente para otorgar una distintividad clara en el contexto general del signo. Por consiguiente, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética que podría causar confusión en el público consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar lo mencionado:-----

ZOLNOX (marca solicitante), y

DIZOLNOX (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "ZOLNOX" pretende obtener la cobertura de todos los productos comprendidos en la clase 05, mientras que la marca base de rechazo "DIZOLNOX" ya tiene registrada la cobertura de todos los productos de la misma clase del clasificador internacional. Vemos así, que existe una evidente similitud tanto en la clase como en los productos comprendidos en las coberturas de ambas marcas. Esta semejanza genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podría inducir a error o confusión entre el público consumidor, llevándolo a suponer equivocadamente la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las mismas.-----

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

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

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

Resolución N° **0325**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 402 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOLNOX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42918/2020, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A.-----

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

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 402 de fecha 20 de abril de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "ZOLNOX", clase 05, Expediente N° 42918/2020, solicitada a nombre de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


Abg. Claudia Paredes Cordero
Directora General Interina
Ministerio General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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

Resolución N°

0326

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 347 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAMATE", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 16433/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS. -----

Asunción, 20 JUN 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Angel Milton Kraus**, contra la Resolución N° 347 de fecha 06 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de marzo de 2018 se presenta la representante convencional de **Angel Milton Kraus** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 347 de fecha 06 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 10 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de junio de 2018, el representante convencional de **Angel Milton Kraus** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de octubre de 2018. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, la denominación AGUAMATE, debe ser estudiada en su conjunto, no por separado. No es cierto que se trate de un genérico, puesto que como ya se ha dicho es una marca compuesta por dos palabras de fantasía que juntas forman una sola denominación, añadiendo novedad y originalidad, lo que permite cumplir con los requisitos de la Ley de Marcas. Tenemos que destacar que las "combinaciones de palabras" que se componen de expresiones que no se usan habitualmente en nuestro lenguaje, es lo que da lugar a que "combinaciones de palabras" puedan ser registradas como Marca, como es el caso de autos, ya que la combinación de palabras AGUAMATE no es usada en nuestro lenguaje como una frase de uso cotidiano(...)"*.-----

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

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


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

Resolución N°

0326

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 347 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAMATE", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 16433/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS. -----

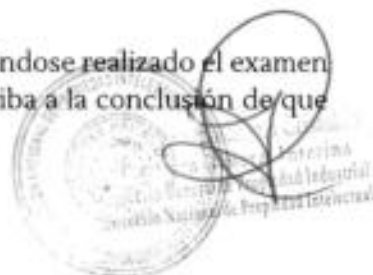
Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "AGUAMATE" resulta descriptiva o genérica para los *productos* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *productos* que solicita o se refiere a características propias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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura para la totalidad de los productos de la clase 32 del Clasificador Internacional de Niza, entre los cuales se encuentran: "...Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas." En ese contexto, la denominación propuesta "AGUAMATE" se conforma por la unión de los términos "AGUA" y "MATE", ambos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por un lado, "AGUA" es una palabra genérica y de uso cotidiano que designa el líquido esencial para la vida, y que en el ámbito alimenticio y de bebidas es un componente habitual. Por otro lado, "MATE" hace referencia directa a una bebida típica de varios países sudamericanos, elaborada con yerba mate y agua caliente, cuyo consumo es ampliamente difundido y culturalmente arraigado. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, se verifica que la solicitud de autos "AGUAMATE" es una combinación de términos descriptivos directamente vinculados con la naturaleza y características de los productos solicitados. La marca pretendida, claramente no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria, ya que describe de manera directa y evidente una característica esencial del producto, o incluso el producto mismo: una infusión elaborada a base de agua y yerba mate. Por lo tanto, no puede considerarse como una marca evocativa o sugestiva.-----

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

Que, 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. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que



Resolución N°

0326

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 347 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAMATE", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 16433/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS. -----

no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 347 de fecha 06 de febrero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**AGUAMATE**", Clase 32, Expediente N° 16433/2015, solicitada a nombre de **ANGEL MILTON KRAUS**.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE**.-----


Abg. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Gobierno del Paraguay

Resolución N°

0327

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.010 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRUZERAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104899/2019, A NOMBRE DE SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

Asunción, 20 JUN 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Syngenta Crop Protection Ag** en contra de la Resolución N° 2.010 de fecha 30 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 01 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de **Syngenta Crop Protection Ag** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2.010 de fecha 30 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 11 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 21 de abril de 2022, el representante convencional de **Syngenta Crop Protection Ag** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de noviembre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TRASURAN", registrada con el número 473827 en fecha 30 de Octubre de 2018 a favor de DALLAS S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, mi titular **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** es una empresa reconocida a nivel mundial, que tiene su casa matriz en Suiza. Desde su creación en el año 2000, es una de las compañías líderes mundiales en su industria, con más de 28.000 empleados en 100 países, operando principalmente en la protección de los cultivos. Que, mi principal es la única titular legítima de la marca "TRUZERAN", contando con varios registros concedidos.../...Que con la intención de ampliar la protección del registro de marca TRUZERAN, ha solicitado el registro de la marca en nuestro país para cubrir los productos de la clase 05. Que, ambas denominaciones sostienen diferencias gramaticales.../...Que la solicitud de mi representada es una marca conocida a nivel mundial, existiendo todo medio de pruebas que lo comprueben (...)".

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitante "TRUZERAN" y la marca



Resolución N°

0327

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.010 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRUZERAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104899/2019, A NOMBRE DE SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----

base de rechazo "TRASURAN", se evidencia que ambas comparten en el mismo orden cinco letras de las ocho que las componen y difieren en la sílaba central ("UZE"/"ASU"). Sin embargo, 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, lo que podría causar confusión en el público consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar lo mencionado:-----

TRUZERAN (marca solicitante), y
TRASURAN (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "TRUZERAN" pretende obtener la cobertura para los siguientes productos comprendidos en la clase 05: "...Preparaciones para destruir alimañas; insecticidas, fungicidas, herbicidas, comprendidos en la clase 05 (CINCO)...", mientras que la marca base de rechazo "TRASURAN" ya tiene registrada la cobertura de todos los productos de la misma clase del clasificador internacional. Vemos así, que existe una notable semejanza en cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo, que podría generar confusión en el consumidor, constituyendo un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

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

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

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

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

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



Resolución N°

0327

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.010 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRUZERAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104899/2019, A NOMBRE DE SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----

que "en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera".-----

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

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 2.010 de fecha 30 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TRUZERAN", clase 05, Expediente N° 104899/2019, solicitada a nombre de SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----

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



Resolución N°

0328

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 835 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIAT MOBI", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 76530/2015, A NOMBRE DE FCA GROUP MARKETING S.P.A.-----

Asunción, 20 JUN 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma FCA GROUP MARKETING S.P.A. en contra de la Resolución N° 835 de fecha 15 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de FCA GROUP MARKETING S.P.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 835 de fecha 15 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 05 de abril de 2019, el representante convencional de FCA GROUP MARKETING S.P.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de julio 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 "FIAT", registrada con el número 3352613 en fecha 25 de Mayo de 2010 a favor de FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/9 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, cabe destacar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que las firmas FCA GROUP MARKETING S.P.A y FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A son de hecho la misma empresa.../...Acompaño con el presente escrito una copia autenticada del documento traducido donde se muestra que ambas marcas son de hecho la misma empresa.../... En segundo lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante FCA GROUP MARKETING S.P.A ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación FIAT MOBI en otras clases por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma (...)".-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección General considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas analizadas, FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A. (titular de la marca base de rechazo) y FCA GROUP MARKETING

Resolución N°

0328

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 835 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIAT MOBI", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 76530/2015, A NOMBRE DE FCA GROUP MARKETING S.P.A.-----

S.P.A. (titular de la marca solicitada) corresponden a la misma persona jurídica, según consta en el sistema informático de la institución. -----

Que, este hecho igualmente se encuentra debidamente acreditado mediante copia autenticada del certificado expedido por la Cámara De Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura De Turín, con fecha 30 de mayo de 2017, en el cual se consigna lo siguiente: *"...Inscripta en la sección ORDINARIA; Inscripta con el número Repertorio Económico Administrativo TO-577851 el 24/06/1980; Denominación: "FCA GROUP MARKETING S.P.A" O EN FORMA COMPLETA "FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.", CON LAS SIGLAS "FCAGM S.P.A." O "FGM & CC S.P.A. Sigla de la denominación: FGM & CC S.P.A. Forma jurídica: SOCIEDAD POR ACCIONES CON UNICO SOCIO(...)", extremo que demuestra lo mencionado.*-----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones **"FIAT"** (marca antecedente) y **"FIAT MOBI"** (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° 835 de fecha 15 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FIAT MOBI"**, clase 12, Expediente N° 76530/2015, solicitada a nombre de FCA GROUP MARKETING S.P.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----


Ing. Cecilia Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0329

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1542 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARMELA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 69112/2023, A NOMBRE DE FEDERICO ALEJANDRO MORINIGO ESPINOLA.

Asunción, 20 JUN 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Federico Alejandro Morinigo Espinola en contra de la Resolución N° 1542 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de FEDERICO ALEJANDRO MORINIGO ESPINOLA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1542 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024, el representante convencional de FEDERICO ALEJANDRO MORINIGO ESPINOLA expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de diciembre de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2053841 Denominación C CARMELO Clase 43 Registro 520471 Titular Maria Del Mar Ibarrola Isasi (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: "(...) Que en primer lugar, si bien ambas denominaciones comparten la partícula CARMELA o CARMELO, no es menos cierto que la marca del antecedente está compuesta y acompañada de otros elementos que la hacen diferentes el cual realiza un importante aporte en materia de distintividad y suficientes para permitir una coexistencia pacífica entre ellas, es por ello que podemos decir que las mismas poseen diferencias que son esenciales para su convivencia pacífica en el mercado. Que en segundo lugar, CARMELO O CARMELA es una sílaba de uso común en marcas que designan PRODUCTOS y SERVICIOS. El que ha registrado la sílaba CARMELA O CARMELO como parte de la denominación de todas ellas, que detallo a continuación: -SC- SALTO CARMELO REGISTRO N° 439166 CLASE 43. HOTEL PANTANAL INN CARMELO PERALTA ALTO PARAGUAY REGISTRO N° 550667, clase 43. COEXISTEN CON EL ANTECEDENTE MENCIONADO. Que, en tercer lugar, mencionar que mi mandante ya cuenta con el registro de dicha marca que cito a continuación CARMELA REG N° 592479 (...)".

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

Abg. Clara Patricia Cristóbal
Dirección General Interina
Misión Especial de Propiedad Intelectual
Ministerio del Interior

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1542 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARMELA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 69112/2023, A NOMBRE DE FEDERICO ALEJANDRO MORINIGO ESPINOLA.

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 "CARMELA Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "C CARMELO", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las seis letras de las siete que posee el elemento principal de la marca registrada. De dicha 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. 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 mencionadas:

CARMELA (marca solicitante), y

C CARMELO (marca base de rechazo)

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

Que, 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 N° 520471 en la clase 43 que protege los siguientes servicios: *"...Delicatesen [restaurantes]; Restaurantes de comida para llevar; Servicios de cafés-restaurantes; servicios de bebidas y comidas preparadas..."*. Por su parte, la marca solicitada pretende obtener la cobertura en la misma clase para los siguientes servicios: *"...Servicios comprendidos en la Clase 43; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de reseñas gastronómicas [suministro de información sobre*

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

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



Resolución N° 0329

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1542 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARMELA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 69112/2023, A NOMBRE DE FEDERICO ALEJANDRO MORINIGO ESPINOLA.

comidas y bebidas]; servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes; servicios de cafeterías...". Vemos así, que existe una evidente similitud tanto en la clase como en la naturaleza de los servicios comprendidos en las coberturas de ambas marcas. Esta semejanza genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podría inducir a error o confusión entre el público consumidor, llevándolo a suponer equivocadamente la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las mismas.

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

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

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

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

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

Resolución N°

0329

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1542 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARMELA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 69112/2023, A NOMBRE DE FEDERICO ALEJANDRO MORINIGO ESPINOLA.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1542 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 "CARMELA Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 69112/2023, solicitada a nombre de FEDERICO ALEJANDRO MORINIGO ESPINOLA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS

Resolución N°

0330

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L&M", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 77104/2015, A NOMBRE DE PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., UNA COMPAÑÍA DE SUIZA.

Asunción,

20 JUN 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., UNA COMPAÑÍA DE SUIZA** en contra de la Resolución N° 577 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., UNA COMPAÑÍA DE SUIZA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 577 de fecha 01 de marzo 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 13 de octubre de 2020, el representante convencional de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., UNA COMPAÑÍA DE SUIZA** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de diciembre 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 "L & M", registrada con el número 308553 en fecha 18 de Marzo de 2008 a favor de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., UNA COMPAÑÍA DE SUIZA, 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, es de suma importancia mencionar que por un error involuntario se presentó de manera incorrecta el propietario de la marca en cuestión PHILIP MORRIS BRANDS SARL debiendo ser correctamente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., UNA COMPAÑÍA DE SUIZA. tal como se aprecia en el poder por esa razón mi mandante ha presentado una rectificación del propietario en fecha 08/10/2020 con entrada 2062343 .../... en vista que tanto la marca en cuestión y la marca base de rechazo pertenecen al mismo titular PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. UNA COMPAÑÍA DE SUIZA, por tal motivo ya no será impedimento alguno para la prosecución de los trámites de la solicitud de registro arriba mencionada (...)"*.

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 PRODUCTS S.A., UNA COMPAÑÍA DE SUIZA"** es



Resolución N°

0330

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L&M", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 77104/2015, A NOMBRE DE PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., UNA COMPAÑÍA DE SUIZA.

titular tanto de la marca base de rechazo "L&M" registrada bajo el N° 308553 y su renovación N° 459896, como de la marca solicitada "L&M", actualmente en trámite de registro.

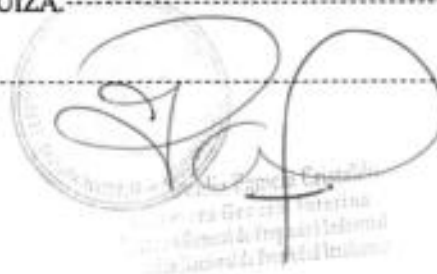
Que, consta igualmente en el sistema informático de la institución la providencia de fecha 14 de diciembre de 2020, que dispone lo siguiente : *"...Del escrito presentado en fecha 8/10/2020 por el Abog. HUGO T. BERKEMEYER, la rectificación del nombre del solicitante en la la solicitud de registro m/L&M, Acta Nro. 77104 de fecha 15 de diciembre de 2015, clase 34, a nombre de PHILIP MORRIS BRANDS SARL, debiendo ser lo correcto: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., una compañía de Suiza. Tómese nota en sistema informático...."*, 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 "L&M" (marca antecedente) y "L&M" (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° 577 de fecha 01 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "L&M", clase 34, Expediente N° 77104/2015, solicitada a nombre de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., UNA COMPAÑÍA DE SUIZA.
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.



Director General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0331

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 78 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES DE ACEITES DE SEMILLAS", EXPEDIENTE N° 534227, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. -----

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma MONSANTO TECHNOLOGY LLC., contra la Resolución N° 78 de fecha 02 de marzo del 2017, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de marzo del 2017 se presenta la representante convencional de la firma MONSANTO TECHNOLOGY LLC., a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 78 de fecha 02 de marzo del 2017, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 03 de abril del 2017, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 13 de octubre del 2017 expresa agravios el apelante. En fecha 30 de noviembre del 2018 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) " *Que, el dictamen final de fondo de la Asesoría Técnica de Patentes AT N° 02/2017, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N° 34227/2005, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N° 1630/2000 "De Patentes de Invenciones" en sus artículos 3°, 7°, 8° y 17°. Por lo expuesto, se recomienda el rechazo de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".*-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) *Que respecto al Nivel Inventivo y Novedad, la Sra. Examinadora ha manifestado en su Dictamen Final que los documentos D1 (Patente de Estados Unidos N° 5.850.030) y D2 (Patente de Estados Unidos N° 5.795.969) se refieren a aceites de soja que tienen 50.6% en peso y entre 36,8-50,5% en peso de ácido oléico. Por lo tanto, estas referencias no revelan composiciones de aceite de soja que tengan el perfil de ácidos grasos requerido por la reivindicación 1. La referencia D3 (Patente de Estados Unidos N° 5.714.670) divulga aceites de soja de una variedad de plantas, sin embargo, los aceites son extraídos con hexano y no son aceites refinados, decolorados y desodorizados como requiere la reivindicación 1. Asimismo, el D3 no revela el valor de anisidina de sus aceites. Por lo tanto, las reivindicaciones 1-8 son novedosas frente a las referencias citadas. Las reivindicaciones 1-8 son también inventivas frente a las referencias citadas. La reivindicación 1 se dirige a varias composiciones de aceite de soja refinado, decolorado y desodorizado, que tienen un contenido bajo de ácido α -linoleico, una concentración particular de ácido linoleico y ácido oleico y un valor de anisidina bajo. D1-D3 revelan composiciones de aceite de soja que no tienen necesaria e inevitablemente el valor de anisidina requerido. El problema que aborda la presente invención es la preparación de composiciones de aceite que tienen propiedades mejoradas de estabilidad oxidativa, y por lo tanto, cualidades organolépticas mejoradas para su uso en productos alimenticios (...).*-----


Dra. Cecilia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Avda. de la Industria 1000, Asunción, Paraguay

Resolución N°

0331

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 78 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES DE ACEITES DE SEMILLAS", EXPEDIENTE N° 534227, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. -----

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 534227/2005 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 11 de enero del 2017, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de once (11) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 1681108 de fecha 13 de diciembre del 2016 como contestación a la vista de Fondo N° 1 AT N° 75/2016 de fecha 19 de septiembre del 2016, notificada al solicitante el 19 de septiembre de 2016; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de novedad, nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a una ocho (8) reivindicaciones -----

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

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) El documento DI (US 5850030) describe un aceite vegetal derivado de semillas de soja después de la trituración y extracción que exhiba, mientras está bajo control genético, con una concentración reducida de ácido linolénico en comparación a lo disponible previamente en un aceite de semilla de soja formado endógenamente. Este documento detalla que cuando el par de genes *fan3fan3* se combina en una sola planta de soja con los pares de genes homocigotos recesivos previamente informados *fan1fan1* o *fan1(A5)fan1(A5)*, y *fan2fan2* para la expresión de ácido linolénico reducido, la expresión de tales pares de genes es de naturaleza aditiva y da como resultado la expresión de un contenido de ácido linolénico endógeno que comúnmente es menor que el que se ha informado anteriormente en las semillas de soja. Por consiguiente, la concentración de ácido linoléico resultante del aceite vegetal es menor que la de cualquiera de las plantas de origen que inicialmente proporcionaron los tres pares de genes recesivos o una combinación de dos de estos

Resolución N°

0331

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 78 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES DE ACEITES DE SEMILLAS", EXPEDIENTE N° 534227, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. -----

pares de genes, destacando posibles formas ya conocidas de disminuir la concentración de ácido linoleico. Destaca además composiciones de aceites con entre 50-56% de contenido de ácido linoleico y 28-35% de ácido oléico. En D2 (US 5795969) detalla un aceite de soja que consiste esencialmente en trituración y extracción de semillas de soja maduras, conteniendo dicho aceite un contenido de ácido palmítico formado endógenamente de aproximadamente 14%-24% en peso de la composición total de ácidos grasos, un contenido de ácido esteárico de 20%-30% en peso de la composición total de ácidos grasos, y un contenido de ácido linolénico formado endógenamente de no más de 6,9% en peso de la composición total de ácidos grasos. En D3 (US 5714670) se describe una semilla de soja en la que el aceite vegetal formado endógenamente en ella contiene ácido palmítico en una concentración de aproximadamente 3,9% en peso, ácido esteárico en una concentración de aproximadamente 3,5% en peso, ácido oleico en una concentración de aproximadamente 38%, ácido linoleico en una concentración de aproximadamente 52%, y ácido linolénico en una concentración de aproximadamente 2,1%. Describe también otros tenores de concentraciones abarcando los valores de ácido linoleico y oleico descrito en la presente solicitud. El solicitante argumenta en su escrito de mesa de entrada N° 777283 que ni el D1 o el D2 revelan composiciones de aceite de soja que tengan el perfil de ácidos grasos requeridos por las reivindicaciones de la presente solicitud. Además argumenta que en D3 no revela el valor de anisidina de sus aceites, además de que la extracción se realiza con hexano y no son aceites refinados como en la solicitud. De esta manera puede concluirse que en base a estos antecedentes, sólo puede atribuirse novedad al hecho de revelar valores de anisidina de sus aceites, pero los valores tanto de ácido oléico como linoléico ya se encuentran descritas previamente. Por lo tanto, se considera que esta solicitud no cumple con el requisito de novedad. (Art. 3° y 7° Ley 1630/2000). En cuanto al Nivel Inventivo, los perfiles del aceite reclamados en la solicitud (ácido oleico 55-85%, linoléico 2-35%, y α -linolénico <3%) no pueden ser considerados novedosos ni con nivel inventivo, ya que tanto D2 y D3 ya divulgan composiciones de aceites con estos rangos específicos, derivadas de procesos de refinación o modificaciones genéticas. Un experto en la materia consideraría obvio obtener este perfil detallado en la solicitud, simplemente ajustando procesos conocidos y ampliamente conocidos en el área de estudio, estandarizando variables de procesos hasta la obtención del perfil deseado. En cuanto a la argumentación del solicitante que indica que los documentos previos no detallan los valores de anisidina en comparación a la solicitud, cabe destacar, que el valor de anisidina es una medida ampliamente conocida para evaluar la oxidación secundaria de aceites vegetales, específicamente compuestos como aldehídos generados durante el deterioro oxidativo. El uso del valor de anisidina como indicador de calidad del aceite es una práctica común y rutinaria en la industria alimenticia, además que los procesos de refinado, decoloración y desodorización son ampliamente conocidos por su capacidad para reducir compuestos responsables de valores elevados de anisidina, no considerándose de esta manera un proceso inventivo sino que como un resultado esperado al utilizar este tipo de procesos. Además, el hecho de que en la solicitud se destaque que el aceite sea refinado, decolorado y desodorizado no aporta un nivel inventivo porque estos son procesos estándar y ampliamente conocidos en la industria de aceites comestibles y vegetales. Estos procesos son consideradas técnicas básicas o ampliamente conocidas utilizadas en la producción de aceites comestibles de alta calidad. La literatura previa describe en detalle estos procedimientos como etapas necesarias para garantizar la estabilidad, sabor, color y olor aceptables de los aceites. En base a todo lo expuesto, puede considerarse que la combinación de características reclamadas podría considerarse un enriquecimiento de la técnica, pero no representa una contribución inventiva de la misma.(...)"

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 78/2017 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 534227 de fecha 04 de noviembre del 2005.-----



[Firma]
Lic. Mariana Patricia Cristóbal
Directora General Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual

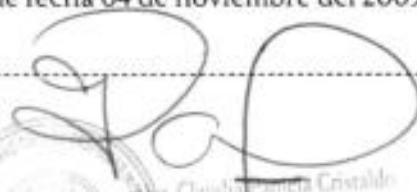
Resolución N°

0331

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 78 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES DE ACEITES DE SEMILLAS", EXPEDIENTE N° 534227, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 78 de fecha 02 de marzo del 2017, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°534227 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO TECHNOLOGY LLC., BAJO LA DENOMINACIÓN "COMPOSICIONES DE ACEITES DE SEMILLAS",-----
- Art.2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "COMPOSICIONES DE ACEITES DE SEMILLAS", N° 534227 de fecha 04 de noviembre del 2005,-----
- Art.3º** NOTIFÍQUESE por cédula,-----



Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0332

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "TRIGO CON NIVELES AUMENTADOS DE ALMIDÓN RESISTENTE", EXPEDIENTE N° 1246605, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR ARCADIA BIOSCIENCES, INC. -----

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma ARCADIA BIOSCIENCES., contra la Resolución N° 558 de fecha 03 de julio del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma ARCADIA BIOSCIENCES, INC, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 558 de fecha 03 de julio del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. -----

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

Que, en fecha 21 de noviembre del 2023 expresa agravios la apelante. En fecha 11 de marzo del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación con las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) " Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF N° 197/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2133589 de fecha 28/04/2021, no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N°1 DP-ATP 009/2021 de fecha 12/01/2021, y en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones presentadas, se dictamen que la solicitud N° 46605/2012, desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 5°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(....)". -----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...)Que el RECHAZO de la solicitud de Patente 1246605 es injusta además de ilegal e infundada por haber violado el legítimo derecho de defensa y el constitucional de peticionar a las Autoridades, pues no ha brindado a la solicitante la oportunidad de volver a modificar las reivindicaciones no aceptadas y adecuarlas a lo solicitado y todo esto luego de pagar DIEZ años en tasas oficiales por anualidades + estudio de fondo + reivindicaciones. Millones de guaraníes en tasas y la respuesta es el rechazo sin que se haya corrido una SEGUNDA VISTA en ESTUDIO DE FONDO, derecho que le corresponde plenamente a mi representada. La solicitante ha considerado las objeciones del examinador y provee un pliego reivindicatorio modificado, juntamente con la argumentación pertinente. La Resolución 2021-558 afirma que el solicitante no salvó las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-ATP 009/2021 de fecha 28/04/2021, que no convenció al Examinador, pero ante esta situación DEBIÓ CORRERSE UNA SEGUNDA VISTA a mi representada y de seguro se hubiera encontrado los elementos requeridos para que la patente cumpla con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 5°, 8° y 17° de la Ley 1630/00, como lo hace ahora mediante este recurso, cuya procedencia es innegable. Como fundamento, respetuosamente me permito manifestar ante esa Oficina que el

Resolución N° 0332

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "TRIGO CON NIVELES AUMENTADOS DE ALMIDÓN RESISTENTE", EXPEDIENTE N° 1246605, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR ARCADIA BIOSCIENCES, INC. -----

contenido de la Resolución N° 2021-558 demuestra que durante el examen técnico realizado a la solicitud denegada, se realizó una evaluación incorrecta del objeto de la invención allí reclamada, sin considerar su verdadero alcance y la valiosa contribución técnica. El pliego reivindicatorio había sido rechazado sobre la base de lo dispuesto en el Art 11 del Decreto 14201/01, por falta de claridad, ya que las reivindicaciones incluían más de una reivindicación independiente. El pliego reivindicatorio fue modificado de modo a que incluyera una sola cláusula independiente. Específicamente, la reivindicación 1 fue modificada para incorporar las reivindicaciones anteriores 4, 7, 10 y 13. La reivindicación 1 se redactó de forma similar a las reivindicaciones europeas. También se eliminó en la reivindicación 1 el texto "que comprende una o más mutaciones". Las reivindicaciones 2, 5, 8, 11 y 14 relativas a una célula modificada fueron objetadas por referirse a materia no patentable. Estas reivindicaciones fueron suprimidas. Las anteriores reivindicaciones 1, 3-4, 6-7, 9-10 y 12-13 que reivindicaban un polipéptido y/o un polinucleótido y la expresión "SBella... de trigo" fueron rechazadas. La Oficina de Patentes adopta la postura de que esta expresión infringe el Artículo 5 de la Ley de Patentes por encontrarse en una planta, que es parte del trigo. Respetuosamente disintimos. Los polinucleótidos reivindicados no forman parte necesariamente de una planta. Una persona con conocimientos ordinarios en la materia apreciará fácilmente que un polinucleótido puede existir independientemente de cualquier material vegetal o célula como biomolécula independiente. Se consideró que las anteriores reivindicaciones 1, 3-4, 6-7, 9-10, y 12-13 carecían de actividad inventiva frente a los siguientes documentos del arte previo: Solicitud PCT N° WO 2005/001098 de Biogemma ("D1"); Sestili et al., "Increasing the Amylose Content of Durum Wheat Through Silencing of the SBella Genes", BMC Plant Biology 10(1):144 (2010) ("D2"); Regina et al., "High Amylose Wheat Generated by RNA Interference improves Indices of Large Bowel Health in Rats", PNAS 103:3546-3551 (2006) ("D3"); y Slade et al., "A reverse Genetic, Nontransgenic Approach to Wheat Crop Improvement by TILLING", Nature Biotechnology 23:75-81 (2005) ("D4"). En respuesta, presentamos argumentos para demostrar que la invención reivindicada es inventiva con respecto a la técnica anterior citada."

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 46605/2012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 22 de junio del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de quince (15) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2133589 de fecha 28 de abril del 2021 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 09/2021 de fecha 12 de enero de 2021; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel



Resolución N°

0332

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "TRIGO CON NIVELES AUMENTADOS DE ALMIDÓN RESISTENTE", EXPEDIENTE N° 1246605, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR ARCADIA BIOSCIENCES, INC. -----

inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a unas seis (6) reivindicaciones, -----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 04 de junio del 2025, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Novedad y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3°, 7° y 8° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) El documento D1 describe plantas de trigo con alto contenido en amilosa debido a la reducción de la actividad de SBEIIa además de describir la alteración de la expresión o la actividad de SBEIIa o SBEIIb a través de distintas modificaciones, entre los que se cita el uso de RNAi o la identificación de mutaciones en los genes SBEIIa y SBEIIb en los tres genomas. Este documento ya relaciona que la inhibición de la actividad de estos genes conduce a la generación de trigo con alto contenido de amilosa. Los documentos D2 a D6 hablan de estudios previos realizados alterando la actividad de SBEIIa o SBEIIb obteniendo alteraciones en los niveles de amilosa en trigo. Además, se destaca tanto la utilización de RNAi como la técnica TILLING para la obtención de niveles altos de amilosa por interferencia de SBEIIa o SBEIIb. Por lo tanto al conocerse estudios donde se han inducido mutaciones en genes clave relacionados con la biosíntesis de amilosa y almidón, como el gen SBEII, es probable que un experto en la materia consideraría obvio aplicar métodos de mutagénesis sin transgénesis para alterar estos genes, careciendo de esta manera de la característica de novedad. Aunque las mutaciones en el gen SBEII descritas en estudios previos pueden diferir de las mutaciones puntuales específicas que el solicitante propone, si el resultado final ya es conocido, un experto en la materia podría predecir que modificar el gen SBEIIa y SBEIIb en sitios distintos a lo descrito anteriormente generaría efectos similares. Las mutaciones detalladas por el solicitante serían variantes de un enfoque ya explorado, sin aportar una solución técnica novedosa, coincidiendo con lo expresado en el Dictamen Final de Fondo N° 197/2021. Las técnicas de mutagénesis sin transgénesis enmarcan métodos convencionales ampliamente utilizados en el campo. Utilizar estas técnicas para la detección de nuevas mutaciones de un gen que presenta evidencia clara que revela la relación entre su alteración y la obtención de trigo con altos niveles de amilosa y almidón resistente no puede ser considerado una invención al ser una aplicación predecible del conocimiento previo. La utilización de mutagénesis a un gen ya estudiado, esperando generar un efecto ya conocido carece de nivel inventivo, además de las mutaciones detalladas por el solicitante no presentan ventajas sustanciales a lo descrito en estudios previos.(...)".

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° DP RESOL 558 dictada por la Dirección de Patentes que RECHAZA la solicitud de registro de patente de la invención 46605/2012 de fecha 03 de octubre del 2012. -----


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

Resolución N°

0332

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "TRIGO CON NIVELES AUMENTADOS DE ALMIDÓN RESISTENTE", EXPEDIENTE N° 1246605, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR ARCADIA BIOSCIENCES, INC. -----

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 558 de fecha 03 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°1246605 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2012, SOLICITADA POR ARCADIA BIOSCIENCES INC. BAJO LA DENOMINACIÓN "TRIGO CON NIVELES AUMENTADOS DE ALMIDÓN RESISTENTE".-----
- Art.2º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "TRIGO CON NIVELES AUMENTADOS DE ALMIDÓN RESISTENTE", N° 1246605 de fecha 03 de octubre del 2012.-----
- Art.3º NOTIFIQUESE por cédula.-----



Dir. General de Patentes
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N°

0333

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2021-763 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MÉTODOS PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO TUMORAL ANTAGONIZANDO EL RECEPTOR DE IL-6", EXPEDIENTE N° 1253016, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR REGENERON PHARMACEUTICALS. -----

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma REGENERON PHARMACEUTICALS, contra la Resolución N° 2021-763 de fecha 08 de septiembre del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma REGENERON PHARMACEUTICALS, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 2021-763 de fecha 08 de septiembre del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. -----

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

Que, en fecha 23 de mayo del 2022 expresa agravios la apelante. En fecha 25 de marzo del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación con las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) " Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF N° 276/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2161588 de fecha 27/07/2021 no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N°1 DP-DEF N° 115/2021 de fecha 14/04/2021, y en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones presentadas, se dictamen que la solicitud N° 53016/2012, desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 4°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(...). -----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Las reivindicaciones 1, 5-9 y 13 fueron rechazadas a la luz de los documentos del arte previo citados por el examinador: D1-D7, dado que el examinador las considera carentes de nivel inventivo. A fin de superar las objeciones del examinador, el solicitante manifiesta respetuosamente que las reivindicaciones que acompañan a este escrito son novedosas e inventivas en consideración a los documentos D1-D7, dado que estos no enseñan ni sugieren, solas o en combinación, las características técnicas presentadas en el pliego reivindicatorio. Lo expuesto se encuentra fundado en el hecho notorio de que las citadas reivindicaciones han sido presentadas y concedidas en más de 20 jurisdicciones, damos cuenta de ello a través del listado que acompañamos y ponemos a disposición del examinador. De esta manera consideramos irrelevantes las objeciones de este apartado y afirmamos el nivel inventivo de las reivindicaciones por sobre los documentos D1-D7 (...) "

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


Dra. Cecilia Patricia Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Ministerio de Justicia y del Poder Judicial

Resolución N°

0333

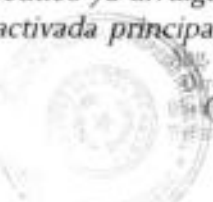
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2021-763 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MÉTODOS PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO TUMORAL ANTAGONIZANDO EL RECEPTOR DE IL-6", EXPEDIENTE N° 1253016, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR REGENERON PHARMACEUTICALS. -----

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 53016/2012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 07 de septiembre del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 13 (trece) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2161588 de fecha 27 de julio del 2021 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N° 115/2021 de fecha 14 de abril 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 unas seis (6) reivindicaciones. -----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 11 de junio del 2025, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Novedad y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3°, 7° y 8° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) En D1 se señala que la elevación de IL-6 en el microambiente tumoral puede actuar como un mediador clave que promueve vías alternativas de angiogénesis y supervivencia tumoral, contribuyendo a la resistencia al bloqueo de VEGF. De esta manera, la estrategia de antagonizar IL-6R para inhibir el crecimiento tumoral no solo es conocida sino también una extensión lógica del entendimiento de los mecanismos de resistencia tumoral. Por lo tanto, la solicitud no aporta un avance inesperado ni una invención no obvia respecto a lo ya divulgado. En D2 se demuestra que la activación del eje TGF- β e IL-6 es un mecanismo bien caracterizado de resistencia adaptativa a terapias dirigidas en cáncer, mediado principalmente por la activación de la vía JAK/STAT3. Este conocimiento subraya que la idea de antagonizar IL-6R para inhibir el crecimiento tumoral y superar la resistencia a tratamientos ya era una estrategia conocida. En D3 se describe el papel central de IL-6 como activador de la vía JAK/STAT3, implicada en la resistencia a terapias antitumorales, incluyendo antiangiogénicas y terapias moleculares. La inhibición de IL-6 o su receptor para bloquear esta vía ya era una estrategia propuesta para superar la resistencia tumoral, lo que indica que la solicitud reproduce un conocimiento técnico y terapéutico ya divulgado y obvio para un experto. En D4, se destaca la importancia de la vía STAT3, activada principalmente por


Dra. Claudia Lorena Cristóbal
Directora General Propiedad Industrial
Dpto. de Relatoría de Apelación

Resolución N°

0333

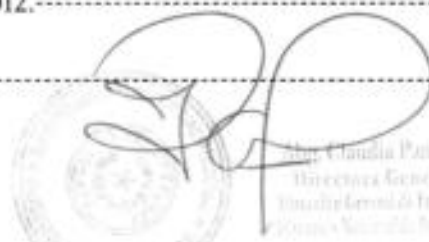
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2021-763 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MÉTODOS PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO TUMORAL ANTAGONIZANDO EL RECEPTOR DE IL-6", EXPEDIENTE N° 1253016, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR REGENERON PHARMACEUTICALS. -----

citoquinas como IL-6, en la promoción de la proliferación tumoral. Esto demuestra que la antagonización del receptor de IL-6 para bloquear la señalización downstream de STAT3 ya estaba bien establecida en el estado de la técnica. En D5, ya se demuestra que un anticuerpo humanizado contra IL-6R suprime eficazmente la angiogénesis tumoral y el crecimiento in vivo de carcinomas, evidenciando que la inhibición de IL-6R es un enfoque terapéutico ya conocido y eficaz para tratar tumores. Por lo tanto, la solicitud no aporta una invención novedosa en cuanto al uso de anticuerpos anti-IL-6R para inhibir el crecimiento tumoral. En D6, se demuestra que la doble inhibición de IL-6 y VEGF reduce significativamente la angiogénesis y el crecimiento tumoral, lo cual reafirma la relevancia terapéutica de bloquear la señalización de IL-6 para mejorar la respuesta antitumoral. Esto también refuerza que la idea de usar antagonistas del IL-6R en terapias antitumorales estaba en el estado de la técnica. En D7 ya se describen anticuerpos dirigidos contra IL-6 para tratar enfermedades cancerosas e inflamatorias, incluyendo el uso combinado con terapias anti-VEGF para potenciar la eficacia. Esto evidencia que la técnica de antagonizar IL-6 o su receptor como estrategia terapéutica era conocida y estaba suficientemente divulgada. En base al conjunto de antecedentes analizados, queda claro que la inhibición del receptor de IL-6 para tratar el cáncer, ya sea sola o en combinación con inhibidores de VEGF, era una estrategia conocida, respaldada por evidencia experimental y racionales terapéuticos ampliamente divulgados en el estado de la técnica. La literatura científica ya proponía explícitamente la vía IL-6/STAT3 como mediadora clave de resistencia y proliferación tumoral, así como la sinergia entre IL-6 y VEGF en la angiogénesis y progresión del cáncer. Por tanto, ni la inhibición de IL-6R como método para reducir el crecimiento tumoral, ni su combinación con terapias anti-VEGF, aportan un efecto técnico inesperado o una solución no obvia al estado de la técnica. (...)"

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 2021-763 dictada por la Dirección de Patentes que RECHAZA la solicitud de registro de patente de la invención 53016/2012 de fecha 09 de noviembre del 2012. -----

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

- Art.1º** CONFIRMAR la Resolución N° 2021-763 de fecha 03 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°1253016 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2012, SOLICITADA POR REGENERON PHARMACEUTICALS. BAJO LA DENOMINACIÓN "MÉTODOS PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO TUMORAL ANTAGONIZANDO EL RECEPTOR DE IL-6".-----
- Art.2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "MÉTODOS PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO TUMORAL ANTAGONIZANDO EL RECEPTOR DE IL-6", N° 1253016 de fecha 09 de noviembre del 2012.-----
- Art.3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Claudia Patricia Cristallo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N°

0334

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2021-624 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA DE LAGO FLOTANTE Y MÉTODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO FLOTANTE", EXPEDIENTE N° 49954/2014, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADA POR CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) S.V. -----

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) S.V., contra la Resolución N° 2021-624 de fecha 26 de julio del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de agosto del 2021 se presenta el representante convencional de la firma CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) S.V., a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 2021-624 de fecha 26 de julio del 2021, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 13 de septiembre de 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 26 de mayo del 2022 expresa agravios el apelante. En fecha 23 de agosto 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 de la Asesoría Técnica de Patentes DP-RESOL N° 2021-624 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2138197 de fecha 17 de mayo del 2021 no ha salvado las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°2 DP-ATP N° 358/2020 de fecha 23 de diciembre del 2020, y en base a los antecedentes encontrados y las nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N° 49954/2014, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones"(...)"*.-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...)" *"El objetivo principal de la presente invención es proporcionar un sistema de lago flotante y un método para tratar el agua contenida dentro de dicho lago con fines recreacionales, por lo que todas las características estructurales y funcionales han sido configuradas en función de dicho objetivo, las cuales no se encuentran descritas ni sugeridas en el estado de la técnica. Además el solicitante quisiera enfatizar que ninguno de los documentos citados describe un lago flotante o una estructura que es apropiada para flotar en grandes cuerpos de agua tales como los que se mencionan en las reivindicaciones ni un borde que comprende un sistema de flotación, ni un sistema para mantener la presión, como un sistema de bombeo para mantener una presión positiva de al menos 20N/m2, un sistema de anclaje para mantener la posición del lago flotante, entre otras características, ya que dichas características son específicas para el sistema de lago flotante de la presente invención, mientras que las estructuras de acuerdo a D1 y D2 están configuradas para ser construidas en tierra firme y por lo tanto, no tienen la misma configuración, objetivo o partes que el sistema de lago flotante de la presente invención. No existiendo ninguna referencia en D1 y D2 respecto a estructuras flotantes para mantener cuerpos de agua, el solicitante no puede comprender la relevancia en la patentabilidad. Recalcamos que ninguno*

Resolución N°

0334

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2021-624 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA DE LAGO FLOTANTE Y MÉTODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO FLOTANTE", EXPEDIENTE N° 49954/2014, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADA POR CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) S.V. -----

de los documentos D1 y D2 describe métodos/sistemas para tratar grandes cuerpos de agua con superficies mayores a 5000 m2 en estructuras flotantes dentro de grandes cuerpos de agua circundantes. Existen una serie de características técnicas que permiten resolver el problema técnico que plantea la invención, las cuales no se encuentran descritas ni por D1 ni por D2. En segundo lugar, tal como se indica en las reivindicaciones independientes, las estructuras para contener grandes cuerpos de agua que se describen en D1 y D2 no requieren mantener una tasa de reposición, ya que las propiedades específicas de tales contenedores no requieren mantener una presión positiva sobre el cuerpo de agua (al estar contruidos en tierra), mientras que la presente invención requiere que se mantenga una presión positiva al menos al 50% del tiempo en intervalos de 7 días dentro del lago flotante. En tercer lugar la presente invención requiere activar la operación de uno o más dispositivos de succión móviles antes que el componente negro del fondo del lago flotante exceda el 30% en una escala de CMYK, donde el dispositivo de succión móvil succiona una porción del agua dese del fondo que contiene sólidos sedimentados. Ninguno de los documentos D1/D2 describe o sugiere activar uno o más dispositivos móviles de succión en respuesta al componente negro del color de fondo del lago flotante al exceder el 30%.(...)"-----

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 49954/2024 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19 de julio del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 41 (cuarentaiún) reivindicaciones, presentado en el expediente N°2138197 de fecha 17 de mayo del 2021 como contestación a la vista de Fondo N° 2 DP-ATP 358/2020 de fecha 23 de diciembre del 2020, notificada al solicitante el 15 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 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° 220/2021.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 19 de junio del 2025, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en


Alm. Claudia Cecilia Cristóbal
Ministra Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
República Nacional de Paraguay

Resolución N° **0334**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2021-624 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA DE LAGO FLOTANTE Y MÉTODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO FLOTANTE", EXPEDIENTE N° 49954/2014, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADA POR CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) S.V. -----

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: "(...) D1 divulga un proceso para construir grandes cuerpos de agua artificiales (volúmenes mayores a 15.000 m³) destinados a uso recreacional, los cuales se construyen en tierra firme. Las estructuras incluyen paredes y fondos fabricados con materiales de baja permeabilidad, tales como arcillas y bentonitas recubiertas con membranas no porosas como PVC o polietileno de alta o baja densidad. El objetivo es mantener propiedades visuales y microbiológicas del agua similares a las de una piscina o entorno tropical. Sin embargo, el sistema no está destinado a flotar sobre cuerpos de agua naturales, ni considera un diseño estructural que permita mantener presión positiva ni características adaptadas a entornos flotantes. D1 no menciona o sugiere sobre la posibilidad de contener un cuerpo de agua recreacional dentro de una estructura flotante que se adapte dinámicamente a cuerpos naturales de agua como ríos, lagos o mares. Tampoco enseña ni sugiere un sistema de flotación en los bordes, ni un fondo flexible con módulo de Young ≤ 20 GPa como se especifica en las reivindicaciones 1 y 13 de la presente solicitud. Es por ello que el contenido técnico de D1 no anticipa ni hace obvia la estructura funcional de un lago recreativo flotante con sistemas adaptativos de tratamiento de agua integrados. D2 se refiere a un método y sistema para el tratamiento de aguas industriales. Se enfoca en la monitorización y ajuste automático de parámetros de calidad de agua mediante la adición de oxidantes, uso de sensores, y recirculación del agua. Si bien menciona el uso de ciertos componentes automatizados, no está orientado a aplicaciones recreativas ni a estructuras que contengan cuerpos de agua en forma flotante dentro de un cuerpo de agua natural. La misma no sugiere o se relaciona con estructuras flotantes, presión positiva, e indicada para actividades recreativas específicas. D2 se refiere exclusivamente al tratamiento de aguas en contextos industriales, tales como instalaciones de procesamiento, sin fines recreacionales. El documento tampoco enseña estructuras que contengan cuerpos de agua, y mucho menos estructuras flotantes adaptadas a grandes cuerpos naturales de agua. El objetivo técnico y el entorno de aplicación de D2 difieren completamente del abordado por la presente invención. Aunque en el documento se menciona el uso de sensores para medir calidad del agua y activar procesos, no enseña ni sugiere la activación de sistemas de succión en base a parámetros visuales (como el color negro en el fondo en CMYK), la necesidad de mantener presión positiva dentro de un sistema flotante, y el tratamiento de un cuerpo de agua confinado en una estructura flexible, flotante y con capacidad de ser anclada en un entorno natural. En base tanto a D1 como a D2, no existiría ninguna motivación técnica razonable para combinarlos en la forma requerida para llegar a la presente invención. Ambos documentos están orientados para resolver problemas distintos y operan en entornos diferentes a lo planteado en la presente solicitud. Esta solicitud propone una solución integrada y específica para el mantenimiento recreacional y sanitario de un cuerpo de agua artificial contenido dentro de una estructura flotante en grandes masas de agua natural, lo cual no se deduce ni sugiere en ninguno de los antecedentes. En cuanto a las observaciones dadas en los dictámenes anteriores respecto a las reivindicaciones dependientes (10, 11, 13, 22, 27, 28, 32, 33, 34), cabe señalar que estas constituyen variantes técnicas específicas subordinadas a las reivindicaciones independientes. Por lo tanto, el análisis de inventiva debe centrarse en las independientes 1 y 13, cuya combinación estructural y funcional no se deriva de manera obvia del estado de la técnica. (...)"

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

Resolución N°

0334

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2021-624 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA DE LAGO FLOTANTE Y MÉTODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO FLOTANTE", EXPEDIENTE N° 49954/2014, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADA POR CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) S.V. -----

que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional¹.-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 2021-624 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 49954/2014 de fecha 05 de noviembre del 2014.-----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 2021-624 de fecha 26 de julio del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°49954/2014 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA FIRMA CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) S.V, BAJO LA DENOMINACIÓN "SISTEMA DE LAGO FLOTANTE Y MÉTODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO FLOTANTE".-----
- Art.2 º** ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "SISTEMA DE LAGO FLOTANTE Y MÉTODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO FLOTANTE", N° 49954/2014 de fecha 05 de noviembre del 2014.-----
- Art.3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Calle Sagrada Familia 100, Asunción

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

Resolución N°

0335

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "NUEVOS DERIVADOS DE DIOSMETINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN", EXPEDIENTE N° 10618/2009 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2009, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.-----

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 14 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 10618/2009 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2009, "NUEVOS DERIVADOS DE DIOSMETINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN", no se registra pago de las anualidades N° 14 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 10618/2009 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2009, "NUEVOS DERIVADOS DE DIOSMETINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 10618/2009.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 10618/2009 de fecha 30 de marzo del 2009, "NUEVOS DERIVADOS DE DIOSMETINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER-----

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


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Ministerio del Interior
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0336

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "CUELLO DE BOTELLA CON RELIEVES INTERNOS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN", EXPEDIENTE N° 37620/2009 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2009, SOLICITADA POR OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.-----

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 13 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE 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 acturia y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 37620/2009 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2009, "CUELLO DE BOTELLA CON RELIEVES INTERNOS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN", no se registra pago de las anualidades N° 13 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 37620/2009 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2009, "CUELLO DE BOTELLA CON RELIEVES INTERNOS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 37620/2009.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 37620/2009 de fecha 15 de octubre del 2009, "CUELLO DE BOTELLA CON RELIEVES INTERNOS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN", solicitada por OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.-----

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


Abg. Claudia Benda Cristóbal
Directora General Interina
Propiedad Industrial
Excmo. Tribunal de Propiedad Industrial

Resolución N°

0337

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "CONSTRUCCIONES DE ADN RECOMBINANTE Y METODOS PARA MODULAR LA EXPRESION DE UN GEN DIANA", EXPEDIENTE N° 29782/2009 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2009, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025 en su parte pertinente, reza: "(...) También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 14 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 29782/2009 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2009, "CONSTRUCCIONES DE ADN RECOMBINANTE Y METODOS PARA MODULAR LA EXPRESION DE UN GEN DIANA", no se registra pago de las anualidades N° 14 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 29782/2009 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2009, "CONSTRUCCIONES DE ADN RECOMBINANTE Y METODOS PARA MODULAR LA EXPRESION DE UN GEN DIANA"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 29782/2009.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 29782/2009 de fecha 21 de agosto del 2009, "CONSTRUCCIONES DE ADN RECOMBINANTE Y METODOS PARA MODULAR LA EXPRESION DE UN GEN DIANA", solicitada por MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.


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

Resolución N°

0338

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "MÉTODO Y APARATO PARA IDENTIFICACIÓN, AUTENTICACIÓN, RASTREO Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS", EXPEDIENTE N° 8713/2009 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2009, SOLICITADA POR PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.-----

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 9 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 8713/2009 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2009, "MÉTODO Y APARATO PARA IDENTIFICACIÓN, AUTENTICACIÓN, RASTREO Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS", no se registra pago de las anualidades N° 9 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

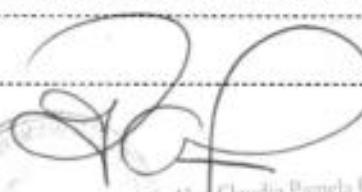
Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 8713/2009 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2009, "MÉTODO Y APARATO PARA IDENTIFICACIÓN, AUTENTICACIÓN, RASTREO Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 8713/2009.-----

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 8713/2009 de fecha 17 de marzo del 2009, "MÉTODO Y APARATO PARA IDENTIFICACIÓN, AUTENTICACIÓN, RASTREO Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS", solicitada por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.-----

Art. 2º NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.-----


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Paraguay, Asunción, 25 de Junio del 2025

Resolución N°

0339

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN COMPUESTOS DE BENZOILPIRAZOL", EXPEDIENTE N° 45168/2009 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.-----

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025 en su parte pertinente, reza: "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 12 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 45168/2009 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2009, "COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN COMPUESTOS DE BENZOILPIRAZOL", no se registra pago de las anualidades N° 12 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

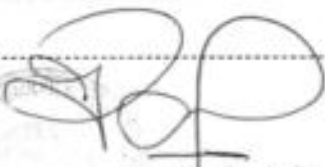
Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 45168/2009 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2009, "COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN COMPUESTOS DE BENZOILPIRAZOL"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 45168/2009.-----

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 45168/2009 de fecha 10 de diciembre del 2009, "COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN COMPUESTOS DE BENZOILPIRAZOL", solicitada por ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.-----

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


Alta, Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0340

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "HÍBRIDOS Y CULTIVARES DERIVADOS DEL CULTIVAR DE ARROZ DESIGNADO COMO CL151", EXPEDIENTE N° 42381/2009 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE-----

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 13 de junio de del 2025 en su parte pertinente, reza: "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 13 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 42381/2009 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2009, "HÍBRIDOS Y CULTIVARES DERIVADOS DEL CULTIVAR DE ARROZ DESIGNADO COMO CL151", no se registra pago de las anualidades N° 13 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

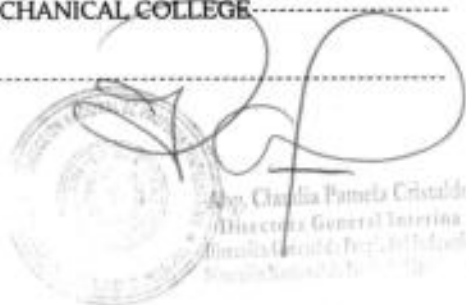
Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 42381/2009 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2009, "HÍBRIDOS Y CULTIVARES DERIVADOS DEL CULTIVAR DE ARROZ DESIGNADO COMO CL151"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 42381/2009.-----

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 42381/2009 de fecha 18 de noviembre del 2009, "HÍBRIDOS Y CULTIVARES DERIVADOS DEL CULTIVAR DE ARROZ DESIGNADO COMO CL151", solicitada por BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE-----

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


Cristaldo, Claudia Pamela
Directora General Interina
Propiedad Industrial
Asunción, 25 JUN 2025

Resolución N° **0341**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DYSA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 838266. -----

Asunción, **25 JUN 2025**

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 19 de julio de 2021, 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. -----

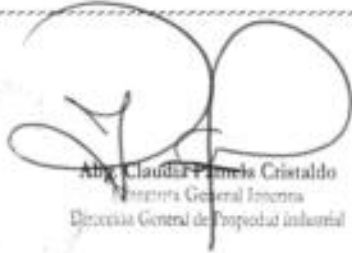
Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará 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 "DYSA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 838266, solicitada a nombre de Esteban Gomez Nuñez Rodriguez Alcala. 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 DYSA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 838266, solicitada a nombre de Esteban Gomez Nuñez Rodriguez Alcala. -----
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. -----
- 3) NOTIFIQUESE por cédula. -----


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

Resolución N°

0342

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 746 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HETABIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 09897/2022, SOLICITADO POR CIENTIFICA RAGUSA S.A. -----

Asunción, 26 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma CIENTIFICA RAGUSA S.A. contra la Resolución N° 746 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma CIENTIFICA RAGUSA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 746 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, el representante convencional de CIENTIFICA RAGUSA S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 01 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

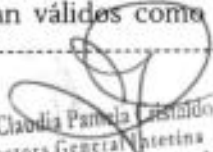
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2013367 Denominación ETABYX Clase 5 Registro 515724 Titular Gador S.a. (AR) Comentario: Que las denominaciones 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: "(...) Al confrontar los signos "HETABIL" y "ETABYX", encontramos que los mismos difieren en las letras que las componen, tanto en sus radicales como en sus desinencias. En base a ello, es posible afirmar que estos elementos se diferencian perfectamente, imprimiendo a cada conjunto de suficiente distintividad. Resulta claro que, al encontrarnos ante denominaciones con letras iniciales diferentes, ello tendrá un impacto visual distinto en el consumidor.../... Los productos comprendidos en la clase 5, al tratarse de productos farmacéuticos cuyo consumo repercute en la salud humana, demandan la intervención obligatoria de profesionales de la salud para su prescripción, y su adquisición y consumo no es tomado con ligereza por parte del consumidor. Por tanto, puesto que estos productos se expiden bajo receta, por intermedio de profesionales de la salud, no corresponde hablar ligeramente de riesgo de confusión por parte del consumidor(...)".-----

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. -----

RECEBIDO
12 JUN 2025
(475052025) (154) 7102


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

Resolución N° **0342**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 746 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HETABIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 09897/2022, SOLICITADO POR CIENTIFICA RAGUSA S.A. -----

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 solicitante "HETABIL" con la marca base de rechazo "ETABYX", se evidencia que la solicitada reproduce en el mismo orden, cuatro letras de las seis que componen a la marca antecedente, siendo mínimas las diferencias entre ambas, las cuales no son suficientes para otorgar una distintividad clara en el contexto general del signo. Por consiguiente, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética que podría causar confusión en el público consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar lo mencionado:-----

HETABIL	(solicitada), y
ETABYX	(marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "HETABIL" pretende obtener la cobertura de todos los productos comprendidos en la clase 05, mientras que la marca base de rechazo "ETABYX" ya tiene registrada la cobertura de todos los productos de la misma clase del clasificador internacional. Vemos así, que existe una evidente similitud tanto en la clase como en los productos comprendidos en las coberturas de ambas marcas. Esta semejanza genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podría inducir a error o confusión entre el público consumidor, llevándolo a suponer equivocadamente la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las mismas.-----

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

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

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

Resolución N° 0342

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 746 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HETABIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 09897/2022, SOLICITADO POR CIENTIFICA RAGUSA S.A. -----

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

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 746 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "HETABIL", clase 05, Expediente N° 09897/2022, solicitada a nombre de CIENTIFICA RAGUSA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

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

Resolución N°

0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1896 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORTINAS PARAGUAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15245/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L.-----

Asunción, 26 JUN 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L en contra de la Resolución N° 1896 de fecha 11 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1896 de fecha 11 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 07 de febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de marzo de 2022, el representante convencional de Fabrica De Cortinas Del Paraguay S.R.L expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de marzo de 2022.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"En efecto, al analizar la denominación que hemos solicitado a la luz de estos principios tenemos que la marca "CORTINAS PARAGUAY" no puede considerarse genérica, pues no designa de forma alguna el género de los servicios que pretendo amparar clasificados en la clase 35 (treinta y cinco) .../. Cabe destacar que mi mandante es propietario de la marca "CORTPAR CORTINAS PARAGUAY", Registro N° 443.686, con vencimiento en fecha 01 de Agosto de 2.027, para proteger servicios de: "gestión de negocio comercial, trabajos de oficina, publicidad .../. He podido demostrar que ha sido imposible ubicar a la denominación que he solicitado en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo segundo de nuestra ley de marcas, por lo que no existe ningún fundamento de índole legal que impida el registro de la marca que ha solicitado mi mandante en estos autos. (...)"*-----

Que, corresponde a esta Dirección General 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°

0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1896 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORTINAS PARAGUAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15245/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L.-----

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 lugar, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CORTINAS PARAGUAY" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a características propias de los servicios que se desea amparar. En ese sentido, la marca cuya inscripción se solicita está compuesta por dos elementos: por un lado, la palabra "CORTINAS" que puede ser definida en singular como: "Tela que por lo común cuelga de puertas y ventanas como adorno o para aislar de la luz..." y la palabra "PARAGUAY" que nos indica el país de origen. -----

Que, la cobertura pretendida corresponde a los servicios incluidos en la clase 35 del nomenclador internacional, específicamente: "(...)Servicios de Importación e Exportación y ventas de Cortinas No se reivindica la palabra PARAGUAY en la denominación(...)". De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos de manera clara y directa define los servicios que pretende identificar. Asimismo, el uso de términos de carácter general y común, como en este caso "CORTINAS" y "PARAGUAY", no puede ser objeto de apropiación exclusiva por parte de un solicitante, ya que ello implicaría conceder un derecho exclusivo sobre expresiones que deben permanecer libres para el uso general en la designación de bienes y servicios 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 incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inciso e) del Art. 2 de la Ley N° 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 (...)".² 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(...)".³-----

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

¹ <https://dile.rap.es/cortina>

² Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A. (2020). Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 148). Editorial Law & Business. Córdoba

³ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A. (2020). Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 173).

Resolución N°

0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1896 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORTINAS PARAGUAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15245/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L.-----

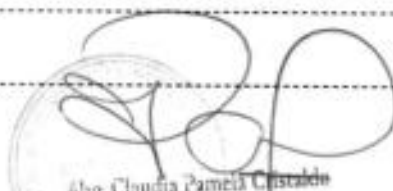
teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreado con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS 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 irreregistrables."* 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..."*-----

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
RESUELVE:

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1896 de fecha 11 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CORTINAS PARAGUAY", Clase 35, Expediente N° 15245/2021, solicitada a nombre de FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0344

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1897 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORTINAS PY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15243/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L.-----

Asunción, 26 JUN 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L** en contra de la Resolución N° 1897 de fecha 11 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de **FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1897 de fecha 11 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 07 de febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de marzo de 2022, el representante convencional de **Fabrica De Cortinas Del Paraguay S.R.L** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de marzo de 2022.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"En efecto, al analizar la denominación que hemos solicitado a la luz de estos principios tenemos que la marca "CORTINAS PY" no puede considerarse genérica, pues no designa de forma alguna el género de los servicios que pretendo amparar clasificados en la clase 35 (treinta y cinco) .../. Cabe destacar que mi mandante es propietario de la marca "CORTPAR CORTINAS PARAGUAY", Registro N° 443.686, con vencimiento en fecha 01 de Agosto de 2.027, para proteger servicios de: "gestión de negocio comercial, trabajos de oficina, publicidad .../. He podido demostrar que ha sido imposible ubicar a la denominación que he solicitado en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo segundo de nuestra ley de marcas, por lo que no existe ningún fundamento de índole legal que impida el registro de la marca que ha solicitado mi mandante en estos autos. (...)"*-----

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

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1897 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORTINAS PY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15243/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L.-----

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 lugar, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CORTINAS PY" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a características propias de los servicios que se desea amparar. En ese sentido, la marca cuya inscripción se solicita está compuesta por dos elementos: por un lado, la palabra "CORTINAS" que puede ser definida en singular como: *"Tela que por lo común cuelga de puertas y ventanas como adorno o para aislar de la luz..."* y por otro lado, la abreviatura geográfica "PY" usualmente utilizada para identificar el origen o pertenencia al Paraguay.-----

Que, la cobertura pretendida corresponde a los servicios incluidos en la clase 35 del nomenclador internacional, específicamente: *"(...)Servicios de Importación e Exportación y ventas de Cortinas No se reivindica la palabra PY en la denominación(...)".* De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos de manera clara y directa define los servicios que pretende identificar. Asimismo, el uso de términos de carácter general y común, como en este caso "CORTINAS" y "PY", no puede ser objeto de apropiación exclusiva por parte de un solicitante, ya que ello implicaría conceder un derecho exclusivo sobre expresiones que deben permanecer libres para el uso general en la designación de bienes y servicios 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 incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inciso e) del Art. 2 de la Ley N° 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 (...)"*.² 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(...)"*.³-----

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

¹ <https://de.marcas.com.py>

² Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A. (2020). Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 148). Editorial La Ley. Cristóbal

³ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A. (2020). Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 178). Editorial La Ley. Cristóbal

Resolución N°

0344

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1897 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORTINAS PY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15243/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L.-----

cuestionarnos: *¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?*, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS 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..."*.-----

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
RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1897 de fecha 11 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CORTINAS PY", Clase 35, Expediente N° 15243/2021, solicitada a nombre de FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

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

Resolución N° **0345**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AFOX", EXPEDIENTE N° 1849967, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOR MAUERBERG.

Asunción, 26 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 104 de fecha 14 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 104 de fecha 14 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia *"Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula."* en fecha 17 de abril de 2023.

Que, en fecha 10 de octubre de 2024 fue presentada la fundamentación del recurso y respecto a la misma se dictó la providencia: *"Téngase por presentado el escrito de expresión de agravios y córrase traslado de agravios por el término de ley. Notifíquese por cédula"*, en fecha 10 de octubre de 2024.

Que, en fecha 19 de junio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria.

CONSIDERANDO:

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

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la presentación de la fundamentación del recurso y el traslado de la expresión de agravios, queda a instancias del recurrente impulsar la notificación a su contraparte.

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la fundamentación del recurso en fecha 18 de julio de 2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la providencia que ordena el traslado de la expresión de agravios en fecha 10 de octubre 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 "AFOX", Clase 09, Expediente N° 1849967, presentada por DANIELE MONTEMOR MAUERBERG.
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca "AFOX", Clase 09, Expediente N° 1849967, presentada por DANIELE MONTEMOR MAUERBERG.
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.


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

Resolución N°

0346

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 346 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAMATE", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 16432/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS. -----

Asunción, 26 JUN 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Angel Milton Kraus, contra la Resolución N° 346 de fecha 06 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de marzo de 2018 se presenta la representante convencional de Angel Milton Kraus e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 346 de fecha 06 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 10 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de junio de 2018, el representante convencional de Angel Milton Kraus expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de octubre de 2018. -----

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 incurso en la siguiente prohibición: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, la denominación AGUAMATE, debe ser estudiada en su conjunto, no por separado. No es cierto que se trate de un genérico, puesto que como ya se ha dicho es una marca compuesta por dos palabras de fantasía que juntas forman una sola denominación, añadiendo novedad y originalidad, lo que permite cumplir con los requisitos de la Ley de Marcas. Tenemos que destacar que las "combinaciones de palabras" que se componen de expresiones que no se usan habitualmente en nuestro lenguaje, es lo que da lugar a que "combinaciones de palabras" puedan ser registradas como Marca, como es el caso de autos, ya que la combinación de palabras AGUAMATE no es usada en nuestro lenguaje como una frase de uso cotidiano(...)"*-----

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

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


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

Resolución N°

0346

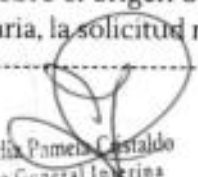
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 346 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAMATE", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 16432/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS. -----

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura para la totalidad de los productos de la clase 30 del Clasificador Internacional de Niza, entre los cuales se encuentran: "...Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos...". Cabe recordar que la clase 30 comprende principalmente *productos alimenticios de origen vegetal*, con excepción de frutas y hortalizas. En ese contexto, la denominación propuesta "AGUAMATE" se conforma por la unión de los términos "AGUA" y "MATE", ambos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por un lado, "AGUA" es una palabra genérica y de uso cotidiano que designa el líquido esencial para la vida, y que en el ámbito alimenticio y de bebidas es un componente habitual. Por otro lado, "MATE" hace referencia directa a una bebida típica de varios países sudamericanos, elaborada con yerba mate y agua caliente, cuyo consumo es ampliamente difundido y culturalmente arraigado. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, se verifica que la solicitud de autos "AGUAMATE" es una combinación de términos descriptivos directamente vinculados con la naturaleza y características de los productos solicitados. La marca pretendida, claramente no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria, ya que describe de manera directa y evidente una característica esencial del producto, o incluso el producto mismo: una infusión elaborada a base de agua y yerba mate. Por lo tanto, no puede considerarse como una marca evocativa o sugestiva. -----

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

Que, 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. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca. -----


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

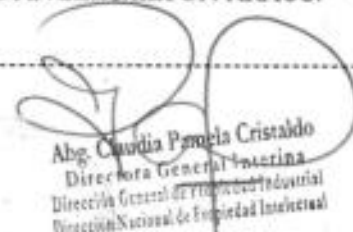
Resolución N° **0346**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 346 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAMATE", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 16432/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 346 de fecha 06 de febrero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "AGUAMATE", Clase 30, Expediente N° 16432/2015, solicitada a nombre de ANGEL MILTON KRAUS. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N°

0347

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 128033 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH MY DOG", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 33884/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING S.R.L.--

Asunción, 26 JUN 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "OH MY DOG", Acta N° 33884/2020, clase 31, solicitada por MOCCA TRADING S.R.L. y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2020 se presenta MOCCA TRADING S.R.L. y solicita el registro de la marca "OH MY DOG", para amparar productos de la clase 31. -----

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 128033 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "OH MY DOG", Acta N° 33884/2020, clase 31, solicitada por MOCCA TRADING S.R.L., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 128033 de fecha 30 de mayo de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "OH MY DOG" se presenta para amparar productos de la clase 31 tales como: "*Alimentos para perros*".-----

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

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

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

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

Resolución N°

0347

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 128033 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH MY DOG", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 33884/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING S.R.L.--

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés².-----

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".-----

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "OH MY DOG", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la misma sugiere una selección o elección basada en inteligencia. Por lo tanto, el nombre describe el propósito del producto en lugar de diferenciarlo. En otras palabras, la denominación "OH MY DOG" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "OH MY DOG"- (Oh mi perro) para productos relacionados precisamente para *Alimentos para perros*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" *son irregistrables*, y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios.-----

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

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

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 128033 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

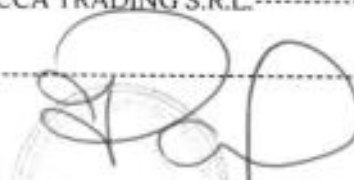
Resolución N°

0347

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 128033 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH MY DOG", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 33884/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING S.R.L.--

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

- Art. 1º REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 128033 de fecha 30 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "OH MY DOG", clase 31, Acta N° 33884/2020, solicitada a nombre de por MOCCA TRADING S.R.L.-----
- Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "OH MY DOG", clase 31, Acta N° 33884/2020, solicitada a nombre de MOCCA TRADING S.R.L.-----
- Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OH MY DOG", clase 31, Acta N° 33884/2020, solicitada a nombre de MOCCA TRADING S.R.L.-----
- Art. 4º NOTIFIQUESE.-----


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

Resolución N°

0348

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 128034 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH MY DOG", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33900/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING S.R.L.-

Asunción, 26 JUN 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "OH MY DOG", Acta N° 33900/2020, clase 35, solicitada por MOCCA TRADING S.R.L. y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2020 se presenta MOCCA TRADING S.R.L. y solicita el registro de la marca "OH MY DOG", para amparar servicios de la clase 35. -----

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 128034 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "OH MY DOG", Acta N° 33900/2020, clase 35, solicitada por MOCCA TRADING S.R.L., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 128034 de fecha 30 de mayo de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "OH MY DOG" se presenta para amparar servicios de la clase 35 tales como: *"Comercialización, importación y exportación de productos alimenticios para perros; así como cunas, collares, juguetes para perros"*.-----

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

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

Que, al analizar la denominación "OH MY DOG", se advierte que la misma se encuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es "Oh mi perro". Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras que forman la

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

Resolución N°

0348

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 128034 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH MY DOG", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33900/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING S.R.L.-

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

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés². -----

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*". -----

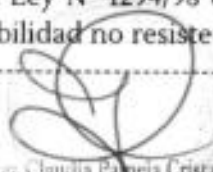
Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motivo por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con el signo presentado. -----

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "OH MY DOG", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la misma sugiere una selección o elección basada en inteligencia. Por lo tanto, el nombre describe el propósito del producto en lugar de diferenciarlo. En otras palabras, la denominación "OH MY DOG" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "OH MY DOG"- (Oh mi perro) para productos relacionados precisamente para *Comercialización, importación y exportación de productos alimenticios para perros; así como cunas, collares, juguetes para perros*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro. -----

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" *son irreregistrables*; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios. -----

Que, esta Dirección considera que la denominación "OH MY DOG" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca. -----

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


C. Claudia Páez Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° **0348**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 128034 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH MY DOG", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33900/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING S.R.L.-

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 128034 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.

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

- Art. 1º** **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 128034 de fecha 30 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "OH MY DOG", clase 35, Acta N° 33900/2020, solicitada a nombre de por MOCCA TRADING S.R.L.
- Art. 2º** **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OH MY DOG", clase 35, Acta N° 33900/2020, solicitada a nombre de MOCCA TRADING S.R.L.
- Art. 3º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "OH MY DOG", clase 35, Acta N° 33900/2020, solicitada a nombre de MOCCA TRADING S.R.L.
- Art. 4º** **NOTIFÍQUESE.**


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

Resolución N°

0349

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121897 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACIÓN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 91720/2023 SOLICITADA POR JUAN AUGUSTO LICHÍ BENÍTEZ.

Asunción, 26 JUN 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACIÓN Y ETIQUETA", Acta N° 91720/2023, clase 35, solicitada por JUAN AUGUSTO LICHÍ BENÍTEZ y;

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2023 se presenta JUAN AUGUSTO LICHÍ BENÍTEZ y solicita el registro de la marca "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACIÓN Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35.

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 121897 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACIÓN Y ETIQUETA", Acta N° 91720/2023, clase 35, solicitada por JUAN AUGUSTO LICHÍ BENÍTEZ, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 121897 de fecha 19 de diciembre de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "art. 2: inc. b) "(...) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas"

Dr. Claudio Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° 0349

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121897 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACIÓN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 91720/2023 SOLICITADA POR JUAN AUGUSTO LICHÍ BENÍTEZ.-----

Que, la solicitud de registro analizada "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACIÓN", conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, no puede ser objeto de apropiación pues alude directamente a una celebración popular tradicional paraguaya, asociada a festividades religiosas y culturales que se realizan comúnmente en diversas localidades del país, incluyendo la ciudad de Encarnación. La incorporación del término "del centro de Encarnación" refuerza su carácter descriptivo y geográfico, ya que identifica el lugar habitual de realización de dichas ferias populares, que son de naturaleza abierta y comunitaria.-----

Que, en ese contexto, el signo solicitado no actúa como indicativo de un origen empresarial específico, sino que remite a un evento tradicional y su localización, siendo términos que podrían ser utilizados por cualquier organizador, institución o comerciante vinculado con este tipo de actividades. En consecuencia, su registro como marca implicaría una indebida apropiación de un patrimonio cultural colectivo y una restricción a la libre competencia, contrariando principios fundamentales del derecho marcario. Además, la expresión carece de elementos de fantasía, o composición distintiva que le permitan trascender su evidente carácter descriptivo.-----

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para constituirse en marca. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----

Que, esta Dirección General considera que la denominación "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACIÓN Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para el servicio ofrecido, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 121897 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

Art. 1º REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 121897 de fecha 19 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACIÓN Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 91720/2023 solicitada a nombre de JUAN AUGUSTO LICHÍ BENÍTEZ.-----

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

Resolución N° **0349**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121897 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACIÓN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 91720/2023 SOLICITADA POR JUAN AUGUSTO LICHÍ BENÍTEZ.-----

- Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACIÓN Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 91720/2023, solicitada a nombre de JUAN AUGUSTO LICHÍ BENÍTEZ.-----
- Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACIÓN Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 91720/2023, solicitada a nombre de JUAN AUGUSTO LICHÍ BENÍTEZ.-----
- Art. 4º NOTIFÍQUESE.-----


Dra. Susana Francia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0350

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 126095 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 33811/2024 SOLICITADA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.-----

Asunción, 26 JUN 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", Acta N° 33811/2024, clase 34, solicitada por ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2024 se presenta ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA y solicita el registro de la marca "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 34.-----

Que, en fecha 24 de abril de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 126095 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.-----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", Acta N° 33811/2024, clase 34, solicitada por ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 126095 de fecha 24 de abril de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

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

Que, en ese sentido, la solicitud de registro de marca "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", ha sido presentada para cubrir la totalidad de los productos de la clase 34 del nomenclador internacional.-----

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

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


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

Resolución N°

0350

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 126095 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 33811/2024 SOLICITADA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.

Que, en ese sentido, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés¹.

Que, el término "ORGANIC" alude directamente a una cualidad del producto, es decir, que contiene ingredientes de origen natural o cultivados sin químicos, lo cual constituye una mención descriptiva de la naturaleza o composición del bien ofrecido, especialmente en el contexto actual del mercado de productos para fumadores, donde lo "orgánico" representa una cualidad promocionada de forma habitual. El elemento "SMART CART" tampoco aporta distintividad suficiente. La expresión "CART" es una abreviación usual para "cartridge", término ampliamente empleado en la industria para referirse a los cartuchos de vaporizadores. El calificativo "SMART", por su parte, hace referencia a una tecnología o funcionalidad avanzada, uso que se ha convertido en genérico para describir productos electrónicos con alguna forma de automatización. Si bien la solicitud se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante, pues dicho elemento gráfico no revierte la falta de distintividad si no reviste rasgos suficientemente originales o si actúa como mero ornamento.

Que, así las cosas, la denominación cuyo registro es solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas que prescribe: "*No podrán registrarse como marcas los signos que sirvan en el comercio para calificar o describir características del producto...*". En ese sentido, la denominación "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", tenemos que la solicitud es una designación que define al producto que pretende identificar.

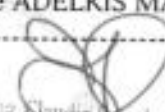
Que, esta Dirección considera que la denominación "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.

Que, en conclusión, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 104836 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.

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

- Art. 1º** **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 126095 de fecha 24 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", clase 34, Acta N° 33811/2024, solicitada a nombre de ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.
- Art. 2º** **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", clase 34, Acta N° 33811/2024, solicitada a nombre de ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.

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

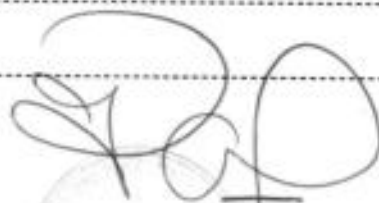

Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0350

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 126095 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 33811/2024 SOLICITADA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.-----

Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", clase 34, Acta N° 33811/2024, solicitada a nombre de ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.-----

Art. 4º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° 0351

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121875 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50485/2023 SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----

Asunción, 26 JUN 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", Acta N° 50485/2023, clase 39, solicitada por PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L. y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de junio de 2023 se presenta PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L. y solicita el registro de la marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 39.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 121875 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

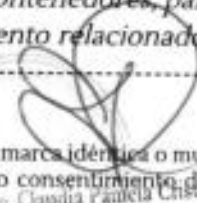
CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", Acta N° 50485/2023, clase 39, solicitada por PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 121875 de fecha 19 de diciembre de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 39 tales como: *"Flete por tierra; Servicios de transportes; Servicios logísticos de transporte; Transporte en barco; Transporte en buque; Transporte, entrega de mercancías; Transporte fluvial; Transporte terrestre; Transporte y entrega de mercancías; Transporte y reparto de mercancías; Almacenaje y entrega de artículos; Almacenaje y entrega de mercancías; Almacenaje y transporte; Almacenamiento de alimentos congelados en depósitos y almacenes; Almacenamiento de contenedores y mercancías; Almacenamiento de contenedores; Almacenamiento de mercancías antes de su transporte; Almacenamiento de mercancías en tránsito; Almacenamiento de mercancías en almacenes y depósitos; Almacenamiento refrigerado de productos; Almacenamiento refrigerado; Almacenamiento temporal de entregas; Almacenamiento y depósito de productos destinados al comercio; Almacenamiento y transporte; Servicios de depósito; Servicios de distribución de mercancías paletizadas; Servicios de transporte y entrega de mercancías; Servicios de transporte y depósito; Transporte y almacenaje (depósito); Transporte y entrega de productos; Alquiler de contenedores de almacenaje; Alquiler de contenedores de almacenajes; Alquiler de espacios, estructuras, unidades y contenedores, para almacenado y transporte; Servicios de alquiler de contenedores; Servicios de arrendamiento relacionados con el transporte y el almacenamiento"*.-----

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


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

Resolución N°

0351

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121875 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50485/2023 SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----

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

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

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

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés². -----

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por la Dirección de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".-----

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues el término "PREMIUM" constituye una expresión genérica, comúnmente utilizada en el comercio para destacar cualidades supuestamente superiores de productos o servicios, sin poseer fuerza individualizante. Por su parte, "CONTAINERS" es una voz inglesa de uso ampliamente difundido y comprensible por el público medio, que describe directamente el objeto comercializado (contenedores), mientras que "PARAGUAY" únicamente refiere a la ubicación geográfica del prestador o del mercado al que se dirige la oferta.-----

Que, en otras palabras, la simple conjunción de palabras comunes- "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY" para servicios relacionados precisamente con *Flete por tierra; Servicios de transportes; Servicios logísticos de transporte; Transporte en barco; Transporte en buque; Transporte, entrega de mercancías; Transporte fluvial; Transporte terrestre; Transporte y entrega de mercancías; Transporte y*

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

Resolución N°

0351

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121875 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50485/2023 SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----

reparto de mercancías; Almacenaje y entrega de artículos; Almacenaje y entrega de mercancías; Almacenaje y transporte; Almacenamiento de alimentos congelados en depósitos y almacenes; Almacenamiento de contenedores y mercancías; Almacenamiento de contenedores; Almacenamiento de mercancías antes de su transporte; Almacenamiento de mercancías en tránsito; Almacenamiento de mercancías en almacenes y depósitos; Almacenamiento refrigerado de productos; Almacenamiento refrigerado; Almacenamiento temporal de entregas; Almacenamiento y depósito de productos destinados al comercio; Almacenamiento y transporte; Servicios de depósito; Servicios de distribución de mercancías paletizadas; Servicios de transporte y entrega de mercancías; Servicios de transporte y depósito; Transporte y almacenaje (depósito); Transporte y entrega de productos; Alquiler de contenedores de almacenaje; Alquiler de contenedores de almacenajes; Alquiler de espacios, estructuras, unidades y contenedores, para almacenado y transporte; Servicios de alquiler de contenedores; Servicios de arrendamiento relacionados con el transporte y el almacenamiento, no podría ser considerada como un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demás existentes en el mercado. La denominación solicitada resulta meramente descriptiva de las características, naturaleza y origen geográfico de los servicios ofrecidos, sin incorporar elementos adicionales de fantasía, originalidad o arbitrariedad que permitan diferenciarla de otras denominaciones en el mercado.-----

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

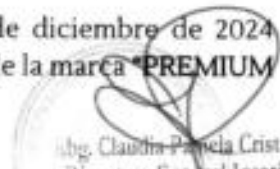
Que, esta Dirección General considera que la denominación "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 121875 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

Art. 1º **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 121875 de fecha 19 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "PREMIUM


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

Resolución N°

0351

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121875 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50485/2023 SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----

CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 39, Acta N° 50485/2023, solicitada a nombre de PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----

Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 39, Acta N° 50485/2023, solicitada a nombre de PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----

Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 39, Acta N° 50485/2023, solicitada a nombre de PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----

Art. 4º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0352

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121874 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50495/2023 SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----

Asunción, 26 JUN 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", Acta N° 50495/2023, clase 35, solicitada por PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L. y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de junio de 2023 se presenta PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L. y solicita el registro de la marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 121874 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", Acta N° 50495/2023, clase 35, solicitada por PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 121874 de fecha 19 de diciembre de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 35 tales como: *"Servicios de ventas al por mayor y menor de contenedores; ventas por internet; gestión de negocios comerciales; Venta al por menor (Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta); Suministro de información comercial, a través de Internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos; Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; Ventas (Promoción de venta de contenedores) para terceros; Promoción de ventas para terceros; Servicios de promoción de ventas para terceros; Servicios de venta y comercialización de contenedores marítimos y modulares de varias medidas, para uso varios tales como oficinas, viviendas y depósitos"*.-----

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. -----

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

Resolución N°

0352

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121874 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50495/2023 SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----

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

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

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés². -----

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por la Dirección de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".-----

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues el término "PREMIUM" constituye una expresión genérica, comúnmente utilizada en el comercio para destacar cualidades supuestamente superiores de productos o servicios, sin poseer fuerza individualizante. Por su parte, "CONTAINERS" es una voz inglesa de uso ampliamente difundido y comprensible por el público medio, que describe directamente el objeto comercializado (contenedores), mientras que "PARAGUAY" únicamente refiere a la ubicación geográfica del prestador o del mercado al que se dirige la oferta.-----

Que, en otras palabras, la simple conjunción de palabras comunes- "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY" para servicios relacionados precisamente con *Servicios de ventas al por mayor y menor de contenedores; ventas por internet; gestión de negocios comerciales; Venta al por menor (Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta); Suministro de información comercial, a través de Internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos; Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; Ventas (Promoción de venta de contenedores) para terceros; Promoción de ventas para terceros; Servicios de promoción de ventas para terceros; Servicios de venta y comercialización de contenedores marítimos y modulares de varias medidas, para uso varios tales como oficinas, viviendas y depósitos*, no podría ser considerada como un signo capaz de distinguir a

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

Resolución N°

0352

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121874 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50495/2023 SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----

sus servicios de los demás existentes en el mercado. La denominación solicitada resulta meramente descriptiva de las características, naturaleza y origen geográfico de los servicios ofrecidos, sin incorporar elementos adicionales de fantasía, originalidad o arbitrariedad que permitan diferenciarla de otras denominaciones en el mercado.-----

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

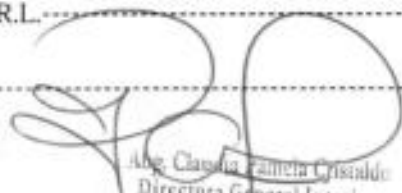
Que, esta Dirección General considera que la denominación "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 121874 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 121874 de fecha 19 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "**PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° 50495/2023, solicitada a nombre de **PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.**-----
- Art. 2º** **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "**PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° 50495/2023, solicitada a nombre de **PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.**-----
- Art. 3º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° 50495/2023, solicitada a nombre de **PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.**-----
- Art. 4º** **NOTIFÍQUESE.**-----


Dña. Claudia Patricia Grisoldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121874 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50495/2023
SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----

Resolución N°

0353

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 124306 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 02785/2024 SOLICITADA POR MARIA LORENA IGLESIAS BERNA.-----

Asunción, 26 JUN 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS", Acta N° 02785/2024, clase 41, solicitada por MARIA LORENA IGLESIAS BERNAL y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de enero de 2024 se presenta MARIA LORENA IGLESIAS BERNAL y solicita el registro de la marca "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS", para amparar servicios de la clase 41.-----

Que, en fecha 28 de febrero de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 124306 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "PREMIACION MUJERES DESTACADAS", Acta N° 02785/2024, clase 41, solicitada por MARIA LORENA IGLESIAS BERNAL, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 124306 de fecha 28 de febrero de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2: inc. 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*".-----

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

Resolución N°

0353

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 124306 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 02785/2024 SOLICITADA POR MARIA LORENA IGLESIAS BERNA.-----

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS" se presenta para amparar servicios de la clase 41 tales como: *"organización y dirección de conferencias, exposiciones, foros, congresos y simposios"*.-----

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS" no presenta elementos de fantasía, ni estructura lingüística que le confiera distintividad, limitándose a describir de manera clara y directa una actividad de premiación dirigida a un grupo específico (mujeres destacadas), pues con la simple conjunción de las palabras genéricas y descriptivas "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS" para servicios relacionados precisamente a *organización y dirección de conferencias, exposiciones, foros, congresos y simposios*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro ya que hacen referencia directa al objeto y finalidad de los servicios.-----

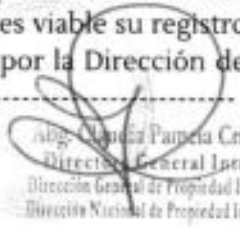
Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, *"tal como la ley lo expresa"* son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios.-----

Que, esta Dirección considera que la denominación "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.-----

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

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 124306 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

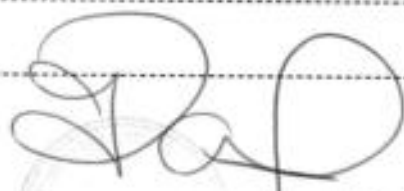

Abg. Claudia Pamela Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0353

POR LA CUAL SE REVOKA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 124306 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 02785/2024 SOLICITADA POR MARIA LORENA IGLESIAS BERNAL.-----

- Art. 1º REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 124306 de fecha 28 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS", clase 41, Acta N° 02785/2024, solicitada a nombre de MARIA LORENA IGLESIAS BERNAL.-----
- Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS", clase 41, Acta N° 02785/2024, solicitada a nombre de MARIA LORENA IGLESIAS BERNAL.-----
- Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PREMIACIÓN MUJERES DESTACADAS", clase 41, Acta N° 02785/2024, solicitada a nombre de MARIA LORENA IGLESIAS BERNAL.-----
- Art. 4º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0354

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1091 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIPPON AMERICA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 74491/2019 A NOMBRE DE OKURA USA, INC.-----

Asunción, 26 JUN 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de OKURA USA, INC. en contra de la Resolución N° 1091 de fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de OKURA USA, INC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1091 de fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 10 de mayo de 2021, el representante convencional de OKURA USA, INC expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de junio de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca NA NIPPON AMERICA, registrada con el número 382000 en fecha 21 de junio de 2013 a favor de ALMACENADORA ANVAL S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante OKURA USA, INC y manifiesta: "(...) Ponemos a consideración a la Señora Directora que la propietaria de la marca base del rechazo ALMACENADORA ANVAL S.A. ha solicitado la cancelación voluntaria del Registro N° 382000, según presentación de fecha 07 de mayo de 2021 bajo entrada N° 2136753. Se adjunta al presente escrito, copia de la presentación mencionada.../. En virtud de lo expuesto previamente, el registro citado como antecedente ya no constituye un obstáculo para la concesión del registro de la marca de mi mandante.../. En caso de negarse la solicitud de mi representada, se estaría ocasionando un menoscabo inadmisibles a sus legítimos derechos amparados por la Ley 1294/98 de Marcas(...)".-----

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° 382000 de la marca "NA NIPPON AMERICA" a nombre de ALMACENADORA ANVAL S.A., venció el 21 de junio 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

Resolución N°

0354

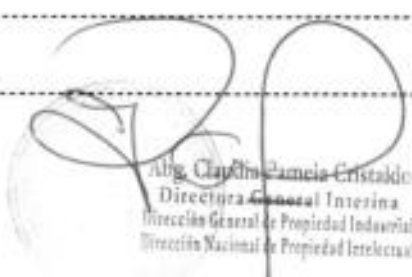
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1091 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIPPON AMERICA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 74491/2019 A NOMBRE DE OKURA USA, INC.-----

hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "NIPPON AMERICA", solicitada por OKURA USA, INC.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1091 de fecha 12 de agosto de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "NIPPON AMERICA", clase 09, Expediente N° 74491/2019, solicitada a nombre de OKURA USA, INC.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N°

0355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONSTER BRILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 07579/2023 A NOMBRE DE PAOLA FRANCO ORTIZ.

Asunción, 26 JUN 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MONSTER ENERGY COMPANY** en contra de la Resolución N° 842 de fecha 25 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **MONSTER ENERGY COMPANY** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 842 de fecha 25 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 21 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 25 de marzo de 2024, el representante convencional de **MONSTER ENERGY COMPANY** expresó agravios; en fecha 18 de febrero de 2025 el representante convencional de **PAOLA FRANCO ORTIZ** contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2025.--

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la marca registrada **MONSTER** en la clase 32 protege: (cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) y la solicitada **MONSTER BRILL**, en la clase 03 para proteger productos: (preparaciones para blanquear, para limpiar, pulir, raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones, dentífricos), como se puede notar los productos no guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.../... No existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas **MONSTER BRILL** solicitada en la clase 03 y **MONSTER** registrada en la clase 32, debido especialmente a la naturaleza de los productos protegidos por las mismas.../... La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria.../... Podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de las partes comunes como **MONSTER**, no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca.../... Cabe señalar que la misma cuenta con una etiqueta que posee un diseño novedoso y original que la diferencia de la marca oponente.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, ésta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **MONSTER ENERGY COMPANY** y manifiesta: "(...) Estas manifestaciones constituyen una prueba del poco análisis del que fue objeto esta oposición en donde no solo fue invocado el registro concedido en nuestro país en la clase 32 de la marca **MONSTER**, sino que también fueron invocados los registros concedidos en nuestro país a favor de mi principal de la marca **JUICE MONSTER Y ETIQUETA**, en la clase 32; de la marca **M MONSTER ENERGY Y ETIQUETA**, en las clases 09, 14, 16 y 25 y los registros de las marcas **MONSTER ENERGY**, **MONSTER ENERGY ULTRA**, **MONSTER JUICE**, **MONSTER REHAB** y **MONSTER RIPPER**, registros cuyos originales obran todos en los archivos de la

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

Resolución N°

0355

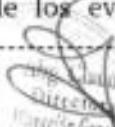
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONSTER BRILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 07579/2023 A NOMBRE DE PAOLA FRANCO ORTIZ.

Dinapi.../... Niego categóricamente que las marcas propiedad de mi mandante pueda coexistir en forma pacífica con la marca MONSTER BRILL Y ETIQUETA.../... Habiendo quedado claras la fama y notoriedad que preceden a las marcas de mi mandante invocadas como base de oposición, debe ser tenido en cuenta que en presencia de marcas notorias y/o famosas.../... Pese a que mi mandante no posee registros de marcas con el vocablo MONSTER en la clase de autos, las marcas enfrentadas terminarán recordándose de manera análoga, pues todas ellas están constituidas por un mismo vocablo, siendo extremadamente similares, confundibles y/o asociables entre sí.../... La marca cuyo registro es peticionado en autos no posee suficientes elementos diferenciadores ya que el vocablo BRILL, al hacer alusión a las palabras BRILLO o BRILLAR, corresponde a una designación genérica y de uso común en la clase 03.../... Su empleo no otorga la distintividad y originalidad necesaria a una marca como para ser viable su registro.../... Cabe mencionar que la marca MONSTER BRILL fue depositada con una etiqueta, la cual es una burda copia de la parte figurativa de las marcas mixtas que fueron invocadas como base de esta oposición.../... Así pues entre la denominación solicitada y las marcas de mi mandante, existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecen formar parte de una familia de marcas.../... Por tanto ruego a la Señora Directora dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 842/2023.

Que, contesta la expresión de agravios PAOLA FRANCO ORTIZ y, entre otros argumentos, expresa: *"Analizando la Resolución apelada vemos que la misma se ajusta a derecho.../... Si bien lo único real es que comparten el término MONSTER, en puridad no es suficiente para declararlas confundibles muy a pesar de que la marca oponente es reconocida pero también es claro que este reconocimiento se subsume a los productos relacionados o conocidos como bebida energética de la clase 32 y difícilmente cualquier consumidor pudiera confundirla con otra marca que cuente con dicho término, en ese sentido, sin lugar a equívocos la marca pretendida a registro para proteger productos de la clase 03 (limpieza y otros) pueda ser asociada o confundida por ningún motivo con bebidas de consumo humano de la clase 32.../... La pretensión de la adversa la consideramos absurda pues desea hacer valer sus derechos mucho más allá que la propia legalidad permite, y eso es totalmente injusto.../... A los efectos de alejar aún más cualquier posibilidad, aunque lejana de confusión o asociación mi parte escrito mediante desistió de la etiqueta que acompaña la solicitud de registro debido a que la oponente hizo en parte hincapié sobre la similitud de escritura, por lo que, a esta altura del procedimiento lo que se desea inscribir como marca es MONSTER BRILL de manera denominativa.../... Por todo lo expuesto, pido a la Señora Directora dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución recurrida."*

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "MONSTER BRILL" (solicitada) y "M MONSTER ENERGY Y ETIQUETA, clases 09, 14, 16, 25 y 32, MONSTER ENERGY, MONSTER ENERGY ULTRA, MONSTER JUICE, MONSTER REHAB y MONSTER RIPPER (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.


Dra. Gabriela y Gabriela Cristaldo
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONSTER BRILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 07579/2023 A NOMBRE DE PAOLA FRANCO ORTIZ.

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 clase 32 para *"Bebidas sin alcohol, incluyendo bebidas gaseosas y bebidas energéticas; siropes, concentrados, polvos y preparaciones para hacer bebidas, incluyendo bebidas gaseosas y bebidas energéticas; cerveza"* clase 09 para *Ropa de protección; calzados de protección; protectores para la cabeza; gafas de protección, cascos deportivos; fundas y estuches de protección para dispositivos electrónicos; auriculares y audífonos; anteojos; estuches de anteojos; gafas de sol; estuches de gafas de sol; grabaciones de vídeo sobre deporte; deportes extremos y deportes de motor, cordones de telefonos celulares, cordones para gafas, cuerdas de seguridad para sostener etiquetas de identificación, cuerdas de seguridad para sostener certificados de credenciales, cuerdas de seguridad para sostener tarjetas de accesos codificadas, cuerdas de seguridad para sostener llaves, cuerdas de seguridad para sostener soportes de grabación de sonido, cuerdas de seguridad para sostener productos multimedia portátiles,* clase 14 para *Muñequeras de silicona; brazaletes de silicona; joyería, es decir, brazaletes y muñequeras,* clase 16 para *Material impreso y publicaciones, pósters, stickers, calcomanías, tarjetas, papelería, carteles,* clase 25 para *Ropa, calzado y sombrerería,* clase 30 para *Café, té, cacao y sustitutos del café; bebidas en base a café; bebidas en base a té; bebidas a base de chocolate; arroz; tapioca y sagú; harina y preparaciones hechas con cereales; pan, pastas y confitería; hielo comestible; azúcar; miel, melaza; levadura, polvo para hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo;* mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 03 comprende: *"la totalidad de los productos de la clase 03."*

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 MONSTER BRILL y M MONSTER ENERGY Y ETIQUETA, MONSTER ENERGY, MONSTER ENERGY ULTRA, MONSTER JUICE, MONSTER REHAB y MONSTER RIPPER.

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, 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

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

Resolución N° 0355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONSTER BRILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 07579/2023 A NOMBRE DE PAOLA FRANCO ORTIZ.-----

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 842 de fecha 25 de octubre 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 "MONSTER BRILL", clase 03, Expediente N° 07579/2023, solicitada a nombre de PAOLA FRANCO ORTIZ.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0356

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 118627 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NPK BIO", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17270/2023 SOLICITADA POR BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A.-----

Asunción, 28 JUN 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "NPK BIO", Acta N° 17270/2023, clase 01, solicitada por BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A., y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de marzo de 2023 se presenta BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A. y solicita el registro de la marca "NPK BIO", para amparar productos de la clase 01. -----

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 118627 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "NPK BIO", Acta N° 17270/2023, clase 01, solicitada por BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 118627 de fecha 17 de octubre de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

Que, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe o no posibilidad de confusión entre ellos. -----

Que, realizando el cotejo entre NPK BIO (solicitante) y NPKBIOGROW (marca antecedente) a nivel ortográfico, fonético y conceptual se advierte que presentan claras semejanzas. Encontramos que en el cotejo fonético no son muy distinguibles, pues la parte preponderante y objeto de análisis es el conjunto de cada marca en cuestión, y se observa que la impresión que dejan los vocablos provocan una notable similitud. Así las cosas, de la similitud ortográfica deriva la identidad fonética y también conceptual pues ambas evocan y representan la misma idea. -----

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

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

Resolución N°

0356

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 118627 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NPK BIO", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17270/2023 SOLICITADA POR BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A.

NPK BIO (marca solicitada)
NPKBIOGROW (marca antecedente)

Que, además de las extremas semejanzas detectadas en el aspecto denominativo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 01. Al respecto, la marca antecedente NPKBIOGROW, se encuentra registrada para *"fertilizantes agrícolas"* como así también la marca NPK BIO, fue solicitada para cubrir *"Productos comprendidos en la Clase 01 (UNO) como ser: aditivos químicos para insecticidas; agentes conservantes para flores; compost; compuestos de bario [compost]; abonos nitrogenados; Algas [fertilizantes]; Apatita [mineral hexagonal, fluorofosfato o clorofosfato de calcio, o ambos en mezcla, materia prima para la fabricación de fertilizantes fosfatados]; compuestos orgánicos para fertilización; compuestos orgánicos [fertilizantes]; fertilizantes; fertilizantes de harina de pescado; fertilizantes nitrogenados; fertilizantes a base de urea; fosfatos [fertilizantes]; yeso utilizado como fertilizante; Harina fósil (compost); preparaciones para fertilizantes; preparaciones químicas de protección contra las enfermedades de las plantas de cereales; preparaciones para enmendar suelos; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas; sales [fertilizantes]; productos químicos para uso agrícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos químicos para uso hortícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos químicos para la silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; Superfosfatos [fertilizantes]; turba [fertilizante]; sustratos para el cultivo sin suelo [agricultura]"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que la registrada abarca los mismos productos que comparten la marca analizada. En ese sentido, esta instancia considera que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 01, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor.

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "NPK BIO" en la misma clase 01. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión.

Que, según el Art. 1 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, son marcas todos los signos que sirven para distinguir productos o servicios. A su vez, el inc. f) del Art. 2 dispone que no podrán registrarse como marcas los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; y, en el mismo sentido, el Art. 6 del mismo cuerpo legal citado, autoriza a esta dependencia, precautelando el interés público, a denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada o solicitada con anterioridad por un tercero.

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca NPK BIO, en la forma en que ha sido presentada, es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada con anterioridad NPKBIOGROW para la clase 01, Registro N° 505.996 a nombre de Caltech Sociedad Anónima.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones

Ing. Claudia Daniela Griseado
Placenta Gómez Esterina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0356

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 118627 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NPK BIO", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17270/2023 SOLICITADA POR BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A.-----

por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 118627 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 118627 de fecha 17 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "NPK BIO", clase 01, Acta N° 17270/2023, solicitada a nombre de BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A.-----
- Art. 2º** **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NPK BIO", clase 01, Acta N° 17270/2023, solicitada a nombre de BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A.-----
- Art. 3º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "NPK BIO", clase 01, Acta N° 17270/2023, solicitada a nombre de BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A.-----
- Art. 4º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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

Resolución N°

0357

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121721 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRUMIELIM", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 05023/2024 SOLICITADA POR DELFIDIO MANUEL ALARCÓN BATTAGLIA.

Asunción, 26 JUN 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "CARRUMIELIM", Acta N° 05023/2024, clase 33, solicitada por DELFIDIO MANUEL ALARCON BATTAGLIA y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de enero de 2024 se presenta DELFIDIO MANUEL ALARCON BATTAGLIA y solicita el registro de la marca "CARRUMIELIM", para amparar productos de la clase 33.

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 121721 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "CARRUMIELIM", Acta N° 05023/2024, clase 33, solicitada por DELFIDIO MANUEL ALARCON BATTAGLIA, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 121721 de fecha 17 de diciembre de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "art. 2: inc. 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".

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

Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección de Propiedad Industrial
Intelectual

Resolución N°

0357

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121721 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRUMIELIM", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 05023/2024 SOLICITADA POR DELFIDIO MANUEL ALARCÓN BATTAGLIA.

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "CARRUMIELIM" se presenta para amparar servicios de la clase 33 tales como: *"exclusivamente bebida alcohólica con caña, ruda, miel y limón."*

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "CARRUMIELIM", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "CARRUMIELIM" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las tres palabras comunes- "CARRUMIELIM (caña-ruda-miel y limón)"- para productos relacionados precisamente a *exclusivamente bebida alcohólica con caña, ruda, miel y limón*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.

Que, esta Dirección considera que la denominación "CARRUMIELIM" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 121721 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.

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

Art. 1º REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 121721 de fecha 17 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "CARRUMIELIM", clase 33, Acta N° 05023/2024, solicitado a nombre de DELFIDIO MANUEL ALARCÓN BATTAGLIA.

Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CARRUMIELIM", clase 33, Acta N° 05023/2024, solicitado a nombre de DELFIDIO MANUEL ALARCÓN BATTAGLIA.



Resolución N°

0357

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121721 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARRUMIELIM", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 05023/2024 SOLICITADA POR DELFIDIO MANUEL ALARCÓN BATTAGLIA.-----

Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CARRUMIELIM", clase 33, Acta N° 05023/2024, solicitado a nombre de DELFIDIO MANUEL ALARCÓN BATTAGLIA.-----

Art. 4º NOTIFÍQUESE.-----



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

Resolución N°

0358

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 91 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892689 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Asunción,

26 JUN 2025

VISTO: El Expediente N° 1892689 de fecha 19 de octubre de 2018 de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 91 de fecha 10 mayo de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

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

CONSIDERANDO:

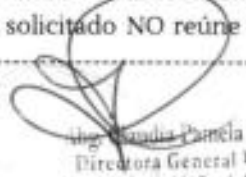
Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la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

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

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

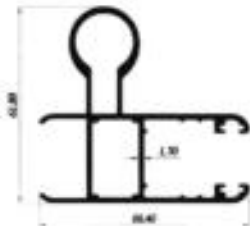
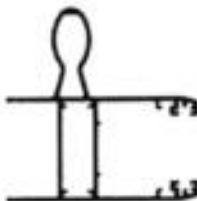
Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

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


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

Resolución N° **0358**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 91 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892689 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

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

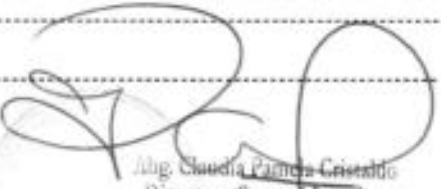
Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 47918/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1°** CONFIRMAR la Resolución N° 91 de fecha 28 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892689 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 2°** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892689 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 3°** NOTIFÍQUESE, por cédula. -----


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

Resolución N°

0359

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892711 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.

Asunción,

26 JUN 2025

VISTO: El Expediente N° 1892711 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 56 de fecha 12 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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


Pamela Cristaldo
Directora General Interina
del Consejo de Propiedad Industrial
del Consejo de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0359

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892711 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

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

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 56 de fecha 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892711 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892711 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE, por cédula. -----


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

Resolución N°

0380

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 238 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892720 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Asunción,

26 JUN 2025

VISTO: El Expediente N° 1892720 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.-----

RESULTA:

Que, en fecha 8 de enero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 238 de fecha 19 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

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

CONSIDERANDO:

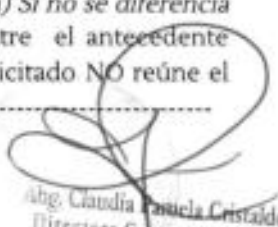
Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la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

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

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

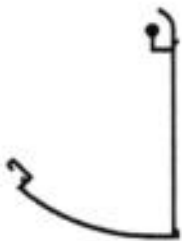
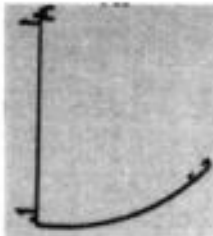
Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

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


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

Resolución N° **0360**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 238 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892720 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

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

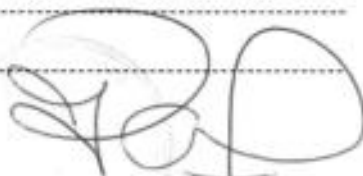
Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1°** CONFIRMAR la Resolución N° 238 de fecha 19 DE DICIEMBRE DE 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892720 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**-----
- Art. 2°** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892720 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**-----
- Art. 3°** NOTIFIQUESE, por cédula. -----



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

Resolución N°

0381

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 204 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892813 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.

Asunción,

26 JUN 2025

VISTO: El Expediente N° 1892813 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.

RESULTA:

Que, en fecha 15 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 204 de fecha 6 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

Resolución N° 0301

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 204 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892813 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

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

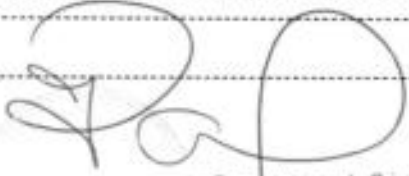
Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 204 de fecha 6 DE OCTUBRE DE 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892813 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892813 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE, por cédula. -----


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

Resolución N°

0362

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 188 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892866 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Asunción,

26 JUN 2023

VISTO: El Expediente N° 1892866 de fecha 19 de Octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 188 de fecha 13 de Setiembre 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

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

CONSIDERANDO:

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

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: disiente con lo expresado, considera que los argumentos esgrimidos en la Resolución recurrida además confundir conceptos, resultan insuficientes, dado que no se ajustan a la normativa jurídica ni a las interpretaciones aplicables a estos autos; es decir, que es notable que el juzgador no apreció correctamente los elementos característicos del presente caso a fin de evaluar ciertamente la procedencia del presente modelo industrial.-----

Que, expresa el recurrente: Se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de búsqueda Google carece de fecha y fuente cierta. Igualmente, el antecedente encontrado difiere al de mi representada... que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive paso al dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante.-----

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

Que, la normativa establecida en la Ley N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean -----

Dr. Claudio Francia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0362

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 188 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892866 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3º.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares b) Si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. No se considerará que un dibujo o modelo es conocido por el público por la circunstancia de que en los seis meses anteriores a la fecha de su depósito haya figurado en una exposición oficial u oficialmente reconocida; y..-----

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

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 188 de fecha 13 de Setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892866 de fecha 19 de Octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892866 de fecha 19 de Octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE, por cédula. -----


Jorge Claudio Benítez Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0363**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1168 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 33674/2023 A NOMBRE DE GM BUSINESS S.A.-----

Asunción, **26 JUN 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GM BUSINESS S.A. en contra de la Resolución N° 1168 de fecha 27 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y, -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de GM BUSINESS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1168 de fecha 27 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. --

Que, en fecha 04 de noviembre de 2024, el representante convencional de GM BUSINESS S.A. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de noviembre 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 GM, registrada con el número 537524 en fecha 04 de febrero de 2022 a favor de GENERAL MOTORS LLC., Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GM BUSINESS S.A. y manifiesta: "(...) Entre la marca solicitada por mi mandante, GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA, y la marca GM, por la cual se rechaza, no existe posibilidad alguna de confusión.../... Mi parte considera que los derechos del titular de la marca GM o el interés superior del público no se verán afectados por la inscripción de la marca GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA, en atención a que la distintividad entre ambas denominaciones se halla asegurada tanto fonética, como ortográfica y visualmente.../... La marca registrada que controvierte con mi solicitud al igual que la marca que mi mandante pretende registrar son denominaciones compuestas y de fantasía, es decir, poseen términos sobre el cual recae toda su distintividad y peculiaridad auditiva, que en su conjunto ambas contribuyen a otorgar especialidad y carácter propio a las mismas.../... La marca pretendida por mi mandante forma parte de su nombre comercial GM BUSINESS S.A., proporcionando al público consumidor la posibilidad de asociar a la marca respectiva con el titular de la misma.../... Otro aspecto importante a tener en cuenta es la etiqueta distintiva de cada marca, las cuales son totalmente diferentes.../... Por lo precedentemente expuesto a la Señora Directora requiero en la instancia procedimental oportuna revoque la Resolución N° 1168/2024 ". -----


Claudia Lameia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0363

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1168 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 33674/2023 A NOMBRE DE GM BUSINESS S.A.-----

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA, clase 36 (solicitada), y GM, clase 36 (base de rechazo) pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----

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

GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
GM	(marca base de rechazo)

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas comparten una porción literal común -GM-, no se consideran idénticas ni necesariamente confundibles, especialmente, porque la marca solicitada -GM BUSINESS S.A.- introduce elementos adicionales que permiten establecer una diferenciación suficiente desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual. La adición del término "BUSINESS", de naturaleza evocativa pero no descriptiva en este contexto, y la inclusión de la forma societaria "S.A.", refuerzan la idea de una empresa concreta con identidad diferenciada. Este agregado mitiga el riesgo de confusión con la sigla aislada GM, al proyectar una imagen más compuesta y específica-----

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

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*.¹ Así, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del

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

Resolución N°

0363

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1168 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 33674/2023 A NOMBRE DE GM BUSINESS S.A.-----

rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

Que, si bien ambas denominaciones pretenden amparar servicios del mismo sector, no se configura un riesgo suficiente de asociación directa, en la medida en que el consumidor medio será capaz de percibir la distinción entre un signo simple y uno complejo.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, GM BUSINESS S.A.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público.-----

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



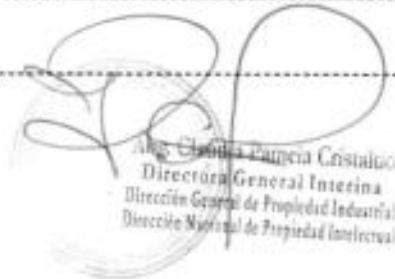
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1168 de fecha 27 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA", clase 36, Expediente N° 33674/2023, solicitada a nombre de GM BUSINESS S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


Ana Carolina Pareda Cristallo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0364

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMMUNASE", EXPEDIENTE N° 21111667, CLASE 5, SOLICITADA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. -----

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución N° 47 de fecha 15 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2023 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 47 de fecha 15 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 19 de septiembre de 2023. En fecha 25 de octubre de 2023 fue presentada la fundamentación del recurso y respecto a la misma se dictó la providencia: "*Téngase por presentado el escrito de expresión de agravios y córrase traslado de agravios por el término de ley. Notifíquese por cédula*", en fecha 30 de octubre de 2023. -----

Que, en fecha 26 de junio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la presentación de la fundamentación del recurso y el traslado de la expresión de agravios, queda a instancias del recurrente impulsar la notificación a su contraparte. -----

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la fundamentación del recurso en fecha 25 de octubre de 2023. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la providencia que ordena el traslado de la expresión de agravios en fecha 30 de octubre 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. -----

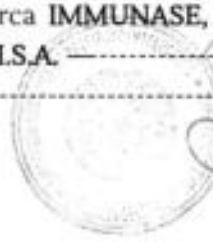
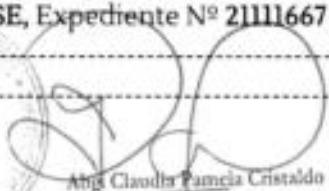
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

**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 **IMMUNASE**, Expediente N° **21111667**, clase 5, solicitada por **Laboratorios De Productos Eticos C.E.I.S.A.** -----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **IMMUNASE**, Expediente N° **21111667**, clase 5, solicitada por **LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.** -----

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



Angélica Claudia Páncica Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° 0365

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SLEEPY", EXPEDIENTE N° 2207435, CLASE 5, SOLICITADA POR LABORATORIOS GALENO S.A. -----

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución N° 227 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2023 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 227 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 04 de julio de 2023. En fecha 04 de septiembre de 2023 fue presentada la fundamentación del recurso y respecto a la misma se dictó la providencia: "*Téngase por presentado el escrito de expresión de agravios y córrase traslado de agravios por el término de ley. Notifíquese por cédula*", en fecha 22 de septiembre de 2023. -----

Que, en fecha 26 de junio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la presentación de la fundamentación del recurso y el traslado de la expresión de agravios, queda a instancias del recurrente impulsar la notificación a su contraparte. -----

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la fundamentación del recurso en fecha 04 de septiembre de 2023. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la providencia que ordena el traslado de la expresión de agravios en fecha 22 de septiembre 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 **SLEEPY**, Expediente N° **2207435**, clase 5, solicitada por **LABORATORIOS GALENO S.A.** -----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **SLEEPY**, Expediente N° **2207435**, clase 5, solicitada por **LABORATORIOS GALENO S.A.** -----

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


Jefe, Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° 0366

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRIBUTE PORTFOLIO", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 1511737

Asunción, 30 JUN 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 02 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 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 "TRIBUTE PORTFOLIO" Clase 36, Acta N°. 1511737, solicitada a nombre de Tribute Portfolio Ip, Llc 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 marca "TRIBUTE PORTFOLIO" Clase 36, Acta N°. 1511737, solicitada a nombre de Tribute Portfolio Ip, Llc. -----
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ---
- 3) NOTIFIQUESE por cédula. -----


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

Resolución N°

0367

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "FENITEN", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 14057/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A. -----

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **GADOR S.A.** contra la Resolución N° 438 de fecha 18 de noviembre de 2014, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2016 se presenta el representante convencional de la firma **GADOR S.A.** a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 438 de fecha 18 de noviembre de 2014, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

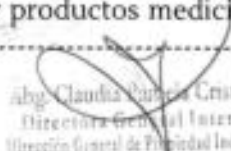
Que, en fecha 24 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 11 de febrero de 2019, el representante convencional de **GADOR S.A.** expresó agravios; y en fecha 27 de diciembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 28 de mayo de 2020. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, analizada la oposición "FENITEN" (marca solicitada) vs. "FEMIDEN" (marca oponente), esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintivas una de otra a los efectos de su coexistencia pacífica. Las marcas enfrentadas difieren en radicales y desinencias basta pronunciar ambas marcas una seguida tras otra para apreciar las diferencias fonéticas, generando recuerdos opuestos, evitando la posibilidad que el público las asocie entre sí. Que, las marcas enfrentadas están bien diferenciadas y claramente distinguibles ya que ambas poseen raíces y terminaciones diferentes, por lo que no existe la posibilidad de confusión en el público consumidor y esta Dirección considera que no existen objeciones para evitar que la presente solicitud también coexista con las oponentes en el registro marcario nacional. Que, cabe recalcar que los productos comprendidos en la clase cinco, se encuentran a cargo de profesionales idóneos, un médico y un farmacéutico, lo que hace que las posibilidades de error y confusión sean prácticamente nulas(...)" -----

Que, el representante convencional de la firma oponente **GADOR S.A.** expresa agravios y manifiesta entre otros argumentos "(...) La diferencia de dos letras de ninguna manera elimina la impresión de semejanza que proyectan las marcas **FENITEN Y FEMIDEN** al primer golpe de vista. Además la casi identidad existente en la ortografía de ambas hace que no se distingan y se caractericen la una de la otra en la pronunciación. Basta con pronunciar sucesivamente a **FENITEN Y FEMIDEN** para constatar que constituyen fonemas manifiestamente parecidos al punto de que inevitablemente se inducirá a la confusión y al equívoco una vez que las marcas coexistan en el mercado para identificar productos medicinales y farmacéuticos (...)" -----


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

Resolución N°

0367

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "FENITEN", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 14057/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A. -----

Que, el representante convencional de la solicitante **GUAYAKI S.A.**, contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"(...) Entre la solicitud de mi mandante "FENITEN" y la de la adversa, encontramos que existen más diferencias que semejanzas. En efecto, las marcas en conflicto son distintivas una de otra, y el hecho de poseer ambas las letras "F" y "E" NO es argumento suficiente para declararlas confundibles. De este modo, la inconfundibilidad entre ambos signos surge de la presencia de raíces y desinencias disímiles, de secuencias de consonantes desemejantes, así como también de letras diferentes .../... Claramente, el signo de mi mandante ha logrado adquirir, tanto en plano visual como en los planos fonéticos e ideológicos, una fisonomía particular y novedosa, siendo la impresión que este conjunto marcario deja una manifiestamente disímil a la impresión que evoca la solicitud de la oponente.*-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 438 de fecha 18 de noviembre de 2014. -----

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la solicitud base de la oposición, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, la solicitud N°1238904 de la marca "FEMIDEN" a nombre de GADOR S.A., clase 05, se encuentra en estado "denegada administrativo (archivo)" en fecha 08 de septiembre de 2020.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, 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 "FENITEN", solicitada por **GUAYAKI S.A.** -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 438 de fecha 18 de noviembre de 2014, dictada Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en la solicitud de registro de marca "FENITEN", Acta N° 14057/2013, Clase 5, presentada por **GUAYAKI S.A.**-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "FENITEN", Acta N° 14057/2013, Clase 5, presentada por **GUAYAKI S.A.**-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N°

0368

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 799 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04534/2023 SOLICITADA A NOMBRE DE FELIPE SUING DA SILVA.-----

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FELIPE SUING DA SILVA, contra la Resolución N° 799 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de enero de 2023 se presenta FELIPE SUING DA SILVA y solicita el registro de la marca **MASTER SHOP**, para amparar servicios de la clase 35.-----

Que, en fecha 26 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de FELIPE SUING DA SILVA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 799 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

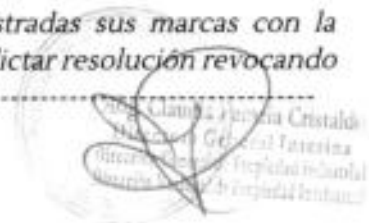
Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de octubre de 2024, el representante convencional de FELIPE SUING DA SILVA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de octubre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *No es acertado alegar que la denominación MASTER SHOP es un nombre genérico o designación de los productos protegidos por la clase 35 "artículos de ferretería, bazar, regalos y artículos para el hogar, publicidad y marketing", considerando que la misma no designa ni hace referencia a ninguno de los productos listados para la clase mencionada.../... Lo que concierne a las designaciones genéricas refiriendo que las mismas describen la categoría a la cual pertenece el producto o servicio, consecuentemente, surge a todas luces que mi mandante no pretende registrar.../... En cuanto a la estructura de la palabra, cabe señalar que la denominación pretendida por mi poderdante se encuentra conformada por dos elementos, cuales son MASTER Y SHOP los mismos, según el Diccionario de la Real Academia Española, no tienen significados propios, por lo tanto, difícilmente podrían designar o indicar producto alguno de ninguna clase del nomenclátor.../... Se observa que la presente solicitud no reúne ninguna de las condiciones del Art. 2 inc. e).../... Según la base de datos de la Dinapi que varios titulares tienen registradas sus marcas con la denominación MASTER en la clase 35.../... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 799/2024.*"-----


Dra. Luciana Pierina Cristóbal
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Justicia y Gobierno Civil

Resolución N°

0368

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 799 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04534/2023 SOLICITADA A NOMBRE DE FELIPE SUING DA SILVA.-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "MASTER SHOP" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"venta y comercialización de artículos de ferretería, bazar, regalos y artículos para el hogar, publicidad y marketing."*-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MASTER SHOP" 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 "MASTER SHOP" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, la cual comprende *"venta y comercialización de artículos de ferretería, bazar, regalos y artículos para el hogar, publicidad y marketing."*¹-----

Que, si bien la denominación solicitada MASTER SHOP está compuesta por un vocablo, producto de la conjunción de dos vocablos unidos, debemos mencionar que la marca está formada por un conjunto de palabras MASTER SHOP, palabras que forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado. El hecho de que se incorpore una palabra que aisladamente pueda ser considerada genérica o descriptiva no es óbice para conceder el registro, siempre y cuando el conjunto sea novedoso y distintivo, tal como ocurre con la marca solicitada".-----

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que, según la base de datos de la institución, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con la misma denominación MASTER para la misma clase 35. En ese sentido, se encuentran registradas las siguientes marcas: MASTER PLAY, clase 35, Registro N° 511.888 a nombre de Julio Cesar Rojas Santacruz; MASTER DISTRIBUIDORA, clase 35, Registro N° 554215 a nombre de Ricardo Luis Schreiner Rothemann; MASTER GOLD S.A. "MINING SOLUTION" (marca y slogan), clase 35, Registro N° 583.162 a nombre de Master Gold S.A.; MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., clase 35, Registro N° 424.368 a nombre de Master Soft Paraguay S.R.L.; MASTER WORLD, clase 35, Registro N° 506.753 a nombre de Master World Company Sociedad Anonima; extremo que demuestra la coexistencia dicha denominación -MASTER- a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

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 **MASTER FLASH**, clase 35, Registro N° 608937. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 35, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años y por ende; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado.-----

¹https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=035explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20200101


Director General
Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual

Resolución N°

0368

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 799 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04534/2023 SOLICITADA A NOMBRE DE FELIPE SUING DA SILVA.-----

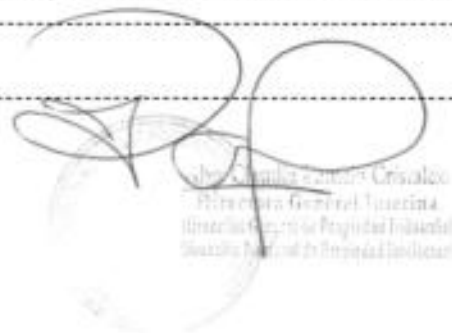
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "MASTER SHOP" es el resultado de la conjunción de dos palabras que en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. -----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 799 del 28 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 "MASTER SHOP", clase 35, Acta N° 04534/2023, solicitada a nombre de **FELIPE SUING DA SILVA**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


Cristóbal Crisóstomo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Ministerio del Interior y Justicia

Resolución N° 0369

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1014 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PORTO MOURO", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 35318/2016, SOLICITADA DILMA ANTONIA URUNAGA. -----

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P. (IDVP) contra la Resolución N° 1014 de fecha 30 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA

Que, en fecha 23 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P. (IDVP) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1014 de fecha 30 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 06 de noviembre de 2023, el representante convencional de INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P. (IDVP) expresó agravios; en fecha 03 de agosto de 2024, fue declarado decaído el derecho que dejó de usar DILMA ANTONIA URUNAGA y se llamó autos para resolver.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca **PORTO MOURO**, solicitada para la clase 33, en base a INDICACIONES GEOGRAFICAS por lo que corresponde determinar si sus manifestaciones son acertadas.../... Porto es una particular de uso común utilizada por varios titulares, razón por la cual esta solicitante también la puede utilizar como parte de su marca.../... Con relación a la oposición deducida corresponde hacer una comparación y analizando las constancias obrantes en el expediente, encontramos que PORTO es de uso común, motivo por el cual no es óbice para afirmar que constituye una indicación geográfica.../... Es criterio de esta Dirección que si la partícula de uso común coexisten, no existen causales para impedir que la marca solicitada sea registrada a favor del peticionante, y de esta manera coexistir en igualdad de condiciones y derechos con las previamente registradas, de conformidad a los principios de justicia e igualdad ante la ley.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, se agravia la apelante, representante convencional de INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P. (IDVP) y, entre otros aspectos, menciona: "(...) La citada resolución, por la cual se declara improcedente y no se hace lugar a la acción deducida por mi mandante debe ser revocada por no ajustarse a derecho.../... Porto es una denominación de origen reconocida internacionalmente, protegida por convenios y tratados, así como las normas nacionales de propiedad intelectual de nuestro país.../... La solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal, demostrándose así la legitimidad del derecho alegado por mi mandante, además del desinterés .../... La marca solicitada es idéntica a la denominación de origen que protege mi mandante.../... El potencial del daño que se podría causar debido a la dilución de la denominación de origen PORTO y DOURO.../... El riesgo latente de confusión para el consumidor para el consumidor final en lo que respecta a la calidad y el origen de los productos.../... Según lo establecido en el Decreto Ley N° 173/2009, queda demostrado que en la denominación PORTO es una denominación de la Región demarcada de DOURO, reconocida por su uso en las categorías de vinos, licor y otros productos vínicos de la Región.../... la Región demarcada do DOURO fue la primera región vinícola

Resolución N°

0369

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1014 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PORTO MOURO", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 35318/2016, SOLICITADA DILMA ANTONIA URUNAGA. -----

demarcada y regulada en el mundo.../... La solicitud de la marca PORTO MOURO cuyo registro se pide reproduce de manera completa la denominación de origen PORTO protegida por mi mandante.../... Mientras que la palabra MOURO, guarda notable similitud con la denominación de origen DOURO, que es la región donde se producen los vinos PORTO.../... Esta similitud genera un riesgo de confusión mayor debido a que tan solo se ha reemplazado la letra D por la M al inicio de la palabra, lo cual aporta un distintivo notorio sobre la solicitud.../... Como bien puede apreciar la Señora Directora, en las figuras precedentes, es indiscutible que la marca solicitada carece de novedad y como consecuencia, no reúne los requisitos exigidos para su eventual registro.../... De concederse la presente solicitud se producirá indefectiblemente la pérdida de una marca famosa para identificar y distinguir un producto de gran prestigio y trayectoria como lo es la denominación de origen PORTO.../... A la Señora Directora dirijo el siguiente petitorio: oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1014/2021.(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de coexistencia entre los signos "PORTO MOURO" (solicitada en clase 33) y "PORTO-Indicación Geográfica" (oposición interpuesta por INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P. (IDVP)). -----

Que, en primer término, se establece que esta Dirección no se abocará al análisis acerca de la similitud ortográfica y fonética entre el signo solicitado y la oponente, atendiendo a que no se discute la identidad existente en dichos campos entre los signos en pugna. -----

Que, siendo así, la presente solicitud de registro "PORTO MOURO" (clase 33) pretende amparar productos del nomenclador citado; mientras que la firma oponente, busca proteger la propia denominación PORTO por constituir una indicación geográfica y DOURO una denominación de origen.-----

Que, atendiendo a la relevancia que adquiere para el presente caso analizado, es importante mencionar que la firma oponente, el INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P. (IDVP), según afirma y demuestra, es un instituto público, integrado en la administración indirecta del Estado, dotado de autonomía administrativa y financiera y de patrimonio propio. Su misión es promover el control de la calidad y cantidad de los vinos de Oporto, regulando el proceso de producción, así como la protección y defensa de las denominaciones de origen Duero y Oporto y de la indicación geográfica Duero.¹-----

Que, la Ley N° 4923/2013 de Indicaciones geográficas y Denominaciones de origen define a ésta última como "el nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales así como los que sean resultado de la actividad humana". En el Artículo 27 de la mencionada Ley expresa : queda prohibido el uso de la indicación geográfica y/o denominación de origen: a) Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género. b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como indicación geográfica o denominación de origen. c) Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos. d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o cualidades del producto.-----

¹ <https://www.gov.py/entidades/instituto-dos-vinhos-do-douro-e-do-porto>

Resolución N° 0309

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1014 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PORTO MOURO", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 35318/2016, SOLICITADA DILMA ANTONIA URUNAGA. -----

Que, asimismo, la Ley N° 1294/98 de Marcas, expresamente ha incluido dentro de las prohibiciones para la constitución de una marca, a los signos que consistan o contengan una indicación geográfica (Inciso k). Dicha causal de irregistrabilidad, no constituye una inclusión antojadiza del legislador y menos aún, un extremo que el examinador deba analizar a la ligera o dejar a su arbitrio la facultad de aplicarla o no. -----

Que, en ese sentido, las indicaciones geográficas, conforme lo dispone la Ley de Marcas en su Art. 57, *constituyen signos que identifican un producto como originario de un país, región, localidad u otro lugar, cuando determinada característica del producto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese origen geográfico*. El Art. 58 siguiente, expresamente dispone que: *"Sólo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad en el lugar designado por la indicación geográfica podrán usar en el comercio esa indicación respecto al producto que ella identifica..."*. A su vez, el Art. 60 del mismo cuerpo legal, en su parte final expresa que *la acción para impedir la utilización de la indicación geográfica abarca cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal*. -----

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

Que, no podemos dejar de referirnos al Acta Final de la Ronda del Uruguay del GATT, aprobada en la Conferencia de Marrakech el 15 de abril de 1994, ratificada por el Paraguay a través de la Ley N° 444/1994, la cual, en su Anexo 1C, establece el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS AL COMERCIO (ADPIC). El mencionado Acuerdo, en su Art. 22 establece la protección de las indicaciones geográficas, y dispone expresamente que: *"22.2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrará los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París. 3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen..."*. -----

Que, amén de las consideraciones expuestas, y a la luz de las disposiciones legales citadas, las cuales sirven de fundamento para demostrar la irregistrabilidad del signo solicitado, esta Dirección no comparte el criterio sostenido por el A-quo al utilizar como argumentos para sostener la factibilidad de la solicitud de registro, extremos como el principio de especialidad y que la solicitud PORTO constituya una denominación de fantasía; el público consumidor podrá ser inducido a error acerca de la procedencia del producto ofertado en el mercado. -----

Que, en primer término y conforme ha sido demostrado, ni siquiera resulta necesario recurrir al principio de especialidad, cuando la propia ley en forma expresa ordena la irregistrabilidad como marca de aquellos signos que consistan o contengan una indicación geográfica. A este respecto, se expresa que la denominación PORTO es el nombre de una ciudad reconocida internacionalmente ubicada en Portugal, conocida, entre otros atributos, por su producción de vino de denominación de origen (vino de Oporto). ---

Resolución N° 0309

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1014 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "PORTO MOURO", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 35318/2016, SOLICITADA DILMA ANTONIA URUNAGA. -----

Que, las leyes citadas en los párrafos precedentes, claramente han establecido que las indicaciones geográficas y/o denominación de origen deben ser protegidas, y que cualquier otro uso que se haga de las mismas, en forma directa o indirecta o la imitación de una indicación geográfica, constituye competencia desleal. Siendo así, el criterio utilizado por el A-quo, al afirmar que, *"encontramos que PORTO es de uso común.../... si la partícula de uso común coexisten, no existen causales para impedir que la marca solicitada sea registrada a favor del peticionante"*, constituye una interpretación que no condice, con el espíritu mismo de la ley marcaria y con las demás disposiciones citadas.-----

Que, al respecto, no es únicamente el vino conocido con el nombre PORTO, en forma aislada la que se protege, sino el carácter que ha adquirido el nombre mismo, al erigirse en Denominación de Origen, de ahí, la prohibición de su uso como marca.-----

Que, las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen no pueden ser registrables como signos marcarios porque las mismas constituyen una categoría que adquieren protección especial dentro de la propiedad industrial, reservadas únicamente para ciertos signos que identifiquen a un producto como originario de una región. En consecuencia, fácilmente se advierte que se consagra la prohibición de su registro de modo a no engañar al público consumidor.-----

Que, aun cuando la denominación completa "PORTO MAURO" no se corresponda con una localidad real, la inclusión del vocablo "PORTO" como elemento principal es suficiente para generar una falsa impresión de origen geográfico específico o connotación territorial, lo que activa la causal de irreregistrabilidad dispuesta en el artículo 4°, incisos b) y e) de la Ley 1294/98.-----

Que, por consiguiente, al incluir el término MOURO a la denominación solicitada, se podría presumir que la pretensión del solicitante no es más que producir confusión en el público consumidor y de obtener así, un aprovechamiento indebido en base a una Denominación de Origen protegida.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 inciso , k, 57, 58, 60, 80, 81 inc. d) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, Artículos 22, 22.2 y 3 del Anexo 1C que establece el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS AL COMERCIO (ADPIC) de Ley N° 444/1994, esta Dirección considera que se han acreditado suficientes argumentos para proceder a la revocación de la resolución apelada.-----

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

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 834 de fecha 30 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el expediente de oposición a la solicitud de registro de marca "PORTO MOURO", Acta N° 35318/2016, clase 33, solicitada DILMA ANTONIA URUNAGA.-----

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de marca "PORTO MOURO", Acta N° 35318/2016, clase 33, solicitada DILMA ANTONIA URUNAGA.-----

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


Lorena Cristaldo
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Ministerio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0370

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 685 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINHA PRINCESA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 14974/2010 A NOMBRE DE WANG HSIAO HUA.-----

Asunción, 30 JUL 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de WANG HSIAO HUA. en contra de la Resolución N° 685 de fecha 15 de julio de 2011, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de agosto de 2011 se presenta el representante convencional de WANG HSIAO HUA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 685 de fecha 15 de julio de 2011, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 15 de septiembre de 2011 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 12 de febrero de 2024, el representante convencional de WANG HSIAO HUA expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero 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 PRINCESA, registrada con el número 312248 en fecha 26 de junio de 2008 a favor de WU WEN JUNG.; 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 WANG HSIAO HUA y manifiesta: "(...) A la fecha resaltamos que la base de antecedente por la cual se rechazó la marca se encuentra vencida PRINCESA, Registro N° 312248, clase 28 a favor de WU WEN JUNG.../. Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, disponga de inmediato revocar la resolución de la Dirección de Marcas y proseguir con los trámites de la solicitud(...).-----

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° 312248 de la marca "PRINCESA" a nombre de WU WEN JUNG, venció el 26 de junio de 2018, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)"-----


Claudia Cecilia Cristaldo
Directora General Inverina
Secretaría General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

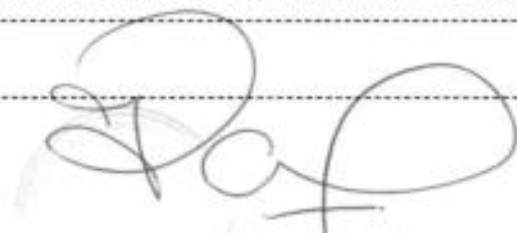
Resolución N° 0370

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 685 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINHA PRINCESA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 14974/2010 A NOMBRE DE WANG HSIAO HUA.-----

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 "MINHA PRINCESA", solicitada por WANG HSIAO HUA.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 685 de fecha 15 de julio de 2011 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "MINHA PRINCESA", clase 28, Expediente N° 14974/2010, solicitada a nombre de WANG HSIAO HUA.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE.**-----


Carolina Gómez Cristaldi
Directora General Interina
Dirección de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0371

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 09632/2022, SOLICITADA POR MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA. -----

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de FERRARI S.P.A. en contra de la Resolución N° 56 de fecha 15 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de FERRARI S.P.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 56 de fecha 15 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 26 de mayo de 2023 fueron dictadas sendas providencias que concedieron los recursos interpuestos. -----

Que, en fecha 08 de septiembre de 2023, la representante convencional de FERRARI S.P.A. expresó agravios; en fecha 22 de marzo de 2024 fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 09 de abril de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Se promueva oposición contra la solicitud de registro de la marca *INTENSE BY SCUDERIA FERRARI* solicitada para la clase 03, en base a la marca extranjera *FERRARI*, clase 03, por lo que cabe determinar si las denominaciones son o no confundibles.../... En efecto se observa entre las denominaciones *INTENSE BY SCUDERIA FERRARI* (solicitada) y *FERRARI* (oponente), si bien es cierto que las marcas poseen elementos similares, el mismo, no es factor suficiente para que la solicitud no pueda coexistir en el mercado, difieren en conjunto disímil, en los planos visual, gramatical y conceptual, y la diferencia se tornan más aún en la parte auditiva.../... Basta pronunciar ambas marcas una seguida tras otra para apreciar las diferencias fonéticas, alejando así la posibilidad de confusión.../... Haciendo comparación de las mismas se puede determinar que no contienen similitudes gráficas tornándose extremadamente disímiles e inconfundibles ante el público consumidor .../... Ambas denominaciones podrán coexistir pacíficamente en el mercado.../... Es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, FERRARI S.P.A. y manifiesta: "(...) Debe ser especialmente considerado que esta oposición fue tramitada en rebeldía por medio de la providencia de fecha 23 de Septiembre de 2022, pues, pese a que el peticionante fue debidamente notificado de la oposición presentada en contra de la solicitud de registro de la marca *INTENSE BY SCUDERIA FERRARI*, en la clase 3, no la contestó.../... Al ser ordenada la apertura de período probatorio, el peticionante no arrió prueba alguna, al contrario de mi mandante.../... La presente oposición no solo fue deducida en base a la marca *FERRARI* registrada en clase 3, sino también fueron invocadas las marcas *FERRARI Y ETIQUETA*, registrada en las clases 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 35, 37 y 41 y *FERRARI Y DISEÑO DE CABALLO RAMPANTE*, registrada en las clases 9, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 37 y 41, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante con el elemento *FERRARI*, el cual es también parte principal de su nombre comercial, vocablo incluido en la marca pedida .../... También fue invocada la marca *SCUDERIA FERRARI Y ETIQUETA*, registrada a favor de mi mandante en el extranjero en las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, entre -----

Resolución N°

0371

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 09632/2022, SOLICITADA POR MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA. -----

otras, marca que contiene dos de los tres elementos de la marca pedida, así como la marca FERRARI Y ETIQUETA, registrada también en el extranjero en numerosas clases.../... SCUDERIA FERRARI es la división deportiva (Gestione Sportiva) de automóviles Ferrari encargada de las competiciones de Fórmula 1. Ferrari es considerado uno de los cuatro grandes equipos de Fórmula 1. Es el equipo activo más antiguo del campeonato, y es el que ha conseguido más victorias. Ha contado con muchos de los pilotos más destacados de la historia de la Fórmula 1 como Michael Schumacher, Niki Lauda, Juan Manuel Fangio, Alain Prost.../... Los eventos de Grand Prix de Fórmula 1 tienen un perfil muy elevado en todo el mundo y gran cantidad de turistas internacionales son atraídos por estos eventos.../... La frase SCUDERIA FERRARI sin lugar a dudas, directamente evoca el recuerdo de mi mandante, de sus marcas y de su división deportiva, su equipo de Fórmula 1, sobre todo considerando el hecho de que la palabra italiana SCUDERIA es traducida al español como "Conjunto de automóviles de un mismo equipo de carreras.../... Pues sí existen extremadas similitudes gráficas entre las marcas en conflicto ya que la simple adición de la palabra INTENSE no constituye un elemento diferenciador que sea suficiente como para distinguirlas de las marcas de mi mandante.../... Tal como ya se mencionara, la palabra INTENSE no es cuestionada por mi mandante, pues aparte de ser una designación descriptiva, incluida en otras marcas.../... Lo que sí ocurre en el caso de las palabras SCUDERIA y FERRARI. En segundo lugar, el hecho de que existan otras dos marcas que ostenten la palabra FERRARI dentro de su denominación no significa que la coexistencia sea pacífica.../... No caben dudas de que el solicitante solicitó el registro de la marca INTENSE BY SCUDERIA FERRARI con total mala fe, pues a pesar de tener innumerables opciones para ser creativo y original, eligió imitar, en forma parcial o total.../... Pues resulta evidente que, al ser la solicitud de la marca INTENSE BY SCUDERIA FERRARI, una burda imitación y una reproducción parcial de las marcas FERRARI Y ETIQUETA y SCUDERIA FERRARI Y ETIQUETA, aquella carece de los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra ley para el registro de marcas nuevas.../... El Inferior no consideró que las marcas en conflicto cubren una misma clase, ya que la solicitud de registro de la marca INTENSE BY SCUDERIA FERRARI pretende amparar productos de la clase 3, misma clase en donde las marcas FERRARI Y ETIQUETA ya se encuentran registradas en nuestro país y misma clase en donde las marcas FERRARI Y ETIQUETA y SCUDERIA FERRARI Y ETIQUETA se encuentran registradas en el extranjero.../... Ruego la Señora Directora General dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 56/2023.-----

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortográfico, fonético y conceptual, entre la solicitante "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI" y la marca oponente "FERRARI" registrada 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 35, 37 y 41, "FERRARI Y DISEÑO DE CABALLO RAMPANTE", registrada en las clases 9, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 37 y 41 y "SCUDERIA FERRARI Y ETIQUETA", registrada en el extranjero en las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, se evidencia que la parte principal de la denominación de la marca oponente se encuentra reproducida en la marca solicitante. En ese sentido, tenemos que "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI" es idéntica a la marca registrada "FERRARI", tal como se puede notar en el siguiente comparativo: -----

FERRARI- FERRARI Y DISEÑO DE CABALLO RAMPANTE- SCUDERIA FERRARI
(marca oponente)

INTENSE BY SCUDERIA FERRARI (marca solicitada)


Dra. Gladys Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Ministerio de Gobierno y Propiedad Industrial
Servicio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0371

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 09632/2022, SOLICITADA POR MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA. -----

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. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada no cuenta con etiqueta alguna que pueda aportar distintividad.----

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)."*¹ -----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.³ Por lo tanto, es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.-----

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos, manifiesta el Dr. Otamendi: *"En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad. Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir... se declararon confundibles las marcas "Vesubio", de la clase 30, y "El Vesubio", de la clase 42, "ya que tanto una como la otra cubren productos alimenticios de probable expendio en el mismo tipo de negocio y de fácil asociación para quien es un cliente desprevenido"* El subrayado es nuestro. De ello se colige que la oponente cuenta con registro concedido tanto en su país de origen como en el nuestro y en varios países, por lo que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo, careciendo de un elemento figurativo que pueda llegar a marcar alguna diferenciación.-----

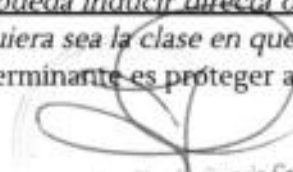
Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Para el registro marcario lo determinante es proteger a

¹ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.

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

³ <https://www.ferrari.com/>

⁴ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017


Claudia Carmela Cristaldo
Secretaría General Interina
Ministerio de Economía y Desarrollo Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0371**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 56 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 09632/2022, SOLICITADA POR MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA. -----

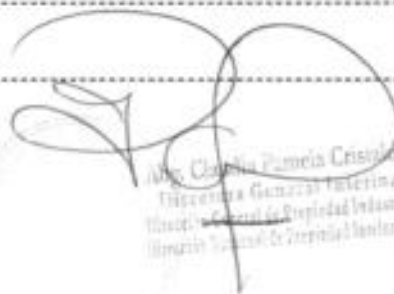
quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.-----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión indirecta en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI" en la misma clase 03. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares. Es decir, quien vea la marca solicitada "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI", automáticamente la asociará con la marca registrada "FERRARI- FERRARI Y DISEÑO DE CABALLO RAMPANTE- SCUDERIA FERRARI", haciendo que el público consumidor considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que no es viable la coexistencia entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la resolución recurrida emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 56 de fecha 15 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"INTENSE BY SCUDERIA FERRARI"**, clase 03, Expediente. **N° 09632/2022**, solicitada a nombre de **MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución N° **0372**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 239 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAONLINE", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 97435/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

Asunción, **30 JUN 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **METAFAR S.A.** contra la Resolución N° 239 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **METAFAR S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 239 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 27 de setiembre de 2024, el representante convencional de **METAFAR S.A.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.-----

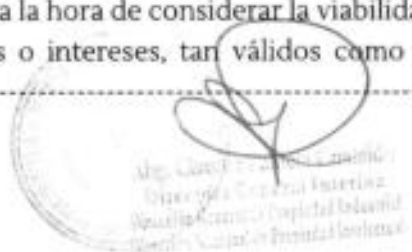
CONSIDERANDO:

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

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) 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 París.../... 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 38 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 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. -----


Algo. Claudio E. ...
Director General de Propiedad Intelectual
Derechos de Propiedad Intelectual
Derechos de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0372

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 239 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAONLINE", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 97435/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

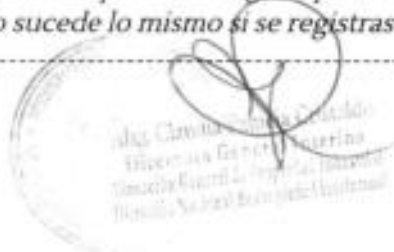
Que, en primer lugar, la marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en la clase 38 del Clasificador Internacional de Niza: "(...) COMUNICACION POR TERMINALES INFORMATICOS Y TRANSMISION DE DATOS SOBRE PRODUCTOS (PRINCIPALMENTE FARMACEUTICOS, MEDICINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA) POR VIA DIGITAL, INTERNET; TRANSMISION DE INFORMACION, INCLUIDA LA INFORMACION CONTENIDA EN PAGINAS WEB, PROGRAMAS INFORMATICOS Y TODO TIPO DE DATOS; TRANSMISION Y TELEDIFUSION DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA; SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ENTRE POSIBLES COMPRADORES Y VENDEDORES DE LOS PRODUCTOS PREVIAMENTE CITADOS (...)". En ese contexto, 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, la denominación propuesta "FARMAONLINE" se encuentra compuesta por la unión de los términos "FARMA" y "ONLINE", ambos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por una parte, "FARMA"¹ constituye un elemento radical de origen griego, que significa "medicamento", y que se encuentra en numerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea, farmacéutico, entre otros. Igualmente, "ONLINE"² es una palabra de origen inglés cuyo significado es «en línea» y que, en el ámbito de la informática alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de redes digitales. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la denominación "FARMAONLINE" es una combinación de términos que están directamente vinculados con la naturaleza, características y finalidad de los servicios solicitados. En consecuencia, la marca en cuestión no reúne los requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria, ya que no posee capacidad suficiente para individualizar sus servicios frente a los de otros oferentes en el mercado. Por tanto, no puede considerarse un signo evocativo ni sugestivo, sino uno claramente descriptivo y carente de fuerza distintiva. -----

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...". -----

¹ <https://etimologias.dechile.es/?farma>

² <https://definicion.de/online/>



Dr. Jorge Otamendi
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N°

0372

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 239 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAONLINE", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 97435/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

Que, también 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 (...)*".³ Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: *¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?*, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 239 de fecha 19 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FARMAONLINE", Clase 38, Expediente N° 97435/2022, solicitada a nombre de METAFAR S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----



³ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A. (2020). *Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales*. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N°

0373

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1916 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 36, EXPEDIENTE N° 97437/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

Asunción, **30 JUN 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **METAFAR S.A.** contra la Resolución N° 1916 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 el representante convencional de **METAFAR S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1916 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 27 de setiembre de 2024, el representante convencional de **METAFAR S.A.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 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 servicios que desea proteger.. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, mi representada la firma **METAFAR S.A.**, es legítima propietaria de la marca "FARMAONLINE" en las clases 09, 365, 36, 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 París.../... 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 36 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 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 marcana, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

Alta. Claudia Patricia Cristóbal
Dirección de Marcas y Patentes
Mercedes General de la Torre, 10 de junio de 2025
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0373

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1916 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 36, EXPEDIENTE N° 97437/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

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

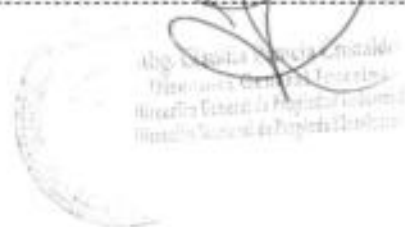
Que, en primer lugar, la marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en la clase 36 del Clasificador Internacional de Niza: "(...) *SERVICIOS DE COBROS; SERVICIOS DE PAGO Y DE TRANSACCIONES FINANCIERAS, POR EJEMPLO: LAS OPERACIONES DE CAMBIO, LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, EL PROCESAMIENTO DE PAGOS POR TARJETA DE CRÉDITO Y DE DÉBITO RELACIONADOS PRINCIPALMENTE SOBRE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA(...)*". En ese contexto, 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, la denominación propuesta "FARMAONLINE" se encuentra compuesta por la unión de los términos "FARMA" y "ONLINE", ambos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por una parte, "FARMA"¹ constituye un elemento radical de origen griego, que significa "medicamento", y que se encuentra en numerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea, farmacéutico, entre otros. Igualmente, "ONLINE"² es una palabra de origen inglés cuyo significado es «en línea» y que, en el ámbito de la informática alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de redes digitales. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la denominación "FARMAONLINE" es una combinación de términos que están directamente vinculados con la naturaleza, características y finalidad de los servicios solicitados. En consecuencia, la marca en cuestión no reúne los requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria, ya que no posee capacidad suficiente para individualizar sus servicios frente a los de otros oferentes en el mercado. Por tanto, no puede considerarse un signo evocativo ni sugestivo, sino uno claramente descriptivo y carente de fuerza distintiva.-----

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...".-----

¹<https://etimologias.dechile.net/?farma>

²<https://definicion.de/online/>



Resolución N°

0373

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1916 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 36, EXPEDIENTE N° 97437/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

Que, también 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 (...)*".³ Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: *¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?*, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreado con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1916 de fecha 07 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FARMAONLINE", Clase 36, Expediente N° 97437/2022, solicitada a nombre de METAFAR S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


Ana Carolina Bareiro de Módica
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

³ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A. (2020). *Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intellectuales*. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N° 0374

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1917 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 44, EXPEDIENTE N° 97440/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **METAFAR S.A.** contra la Resolución N° 1917 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 el representante convencional de **METAFAR S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1917 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 03 de setiembre 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; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) 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 París.../... 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 44 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 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

Dr. Juan Carlos Rodríguez
Director General de Registros
División Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0374

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1917 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 44, EXPEDIENTE N° 97440/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

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

En ese contexto, 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, la denominación propuesta "FARMAONLINE" se encuentra compuesta por la unión de los términos "FARMA" y "ONLINE", ambos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por una parte, "FARMA"¹ constituye un elemento radical de origen griego, que significa "medicamento", y que se encuentra en numerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea, farmacéutico, entre otros. Igualmente, "ONLINE"² es una palabra de origen inglés cuyo significado es «en línea» y que, en el ámbito de la informática alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de redes digitales. -----

Que, la marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en la clase 44 del Clasificador Internacional de Niza: "(...) *SERVICIOS DE TELEMEDICINA; PREPARACION DE RECETAS MEDICAS EN FARMACIAS; ASESORAMIENTO EN MATERIA DE FARMACIAS; SUMINISTRO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA MEDICINA; COSMETICA, FARMACEUTICOS, PERFUMERIA Y BELLEZA*.(...)". Que, la "telemedicina", mencionada entre los servicios de la marca en trámite de registro, se refiere a la aplicación de tecnologías (como videollamadas, plataformas en línea y dispositivos conectados a internet) para facilitar consultas o visitas médicas entre pacientes y profesionales de la salud. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la denominación "FARMAONLINE" es una combinación de términos que están directamente vinculados con la naturaleza, características y finalidad de los servicios solicitados. En consecuencia, la marca en cuestión no reúne los requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria, ya que no posee capacidad suficiente para individualizar sus servicios frente a los de otros oferentes en el mercado. Por tanto, no puede considerarse un signo evocativo ni sugestivo, sino uno claramente descriptivo y carente de fuerza distintiva.-----

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

¹<https://etimologias.dechile.net/?farma>

²<https://definicion.de/online/>

Resolución N°

0374

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1917 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 44, EXPEDIENTE N° 97440/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva...".-----

Que, también 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 (...)".³ Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreado con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1917 de fecha 07 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"FARMAONLINE"**, Clase **44**, Expediente N° **97440/2022**, solicitada a nombre de **METAFAR S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



³ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020). *Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales*. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N°

0375

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1921 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 42, EXPEDIENTE N° 97444/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **METAFAR S.A.** contra la Resolución N° 1921 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 el representante convencional de **METAFAR S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1921 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 03 de setiembre 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; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) 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 París.../... 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 42 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 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

Dr. Carlos Ramella Casado
Intendente General
Ministerio de Justicia y
Poder Judicial

Resolución N°

0375

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1921 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 42, EXPEDIENTE N° 97444/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

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

En ese contexto, 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, la denominación propuesta "FARMAONLINE" se encuentra compuesta por la unión de los términos "FARMA" y "ONLINE", ambos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por una parte, "FARMA"¹ constituye un elemento radical de origen griego, que significa "medicamento", y que se encuentra en numerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea, farmacéutico, entre otros. Igualmente, "ONLINE"² es una palabra de origen inglés cuyo significado es «en línea» y que, en el ámbito de la informática alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de redes digitales. -----

Que, en ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en la clase 42 del Clasificador Internacional de Niza: "(...) SERVICIOS DE DESARROLLO DE PLATAFORMAS INFORMÁTICAS, PLATAFORMA COMO SERVICIO [PAAS], SOFTWARE COMO SERVICIO [SAAS], PARA SER UTILIZADOS EN PAGINAS WEB O SITIOS EN INTERNET O PARA SU POSTERIOR TRANSMISION POR DISTINTAS REDES, PRINCIPALMENTE FARMACEUTICOS, MEDICINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA).(...)". De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la denominación "FARMAONLINE" es una combinación de términos que están directamente vinculados con la naturaleza, características y finalidad de los servicios solicitados. En consecuencia, la marca en cuestión no reúne los requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria, ya que no posee capacidad suficiente para individualizar sus servicios frente a los de otros oferentes en el mercado. Por tanto, no puede considerarse un signo evocativo ni sugestivo, sino uno claramente descriptivo y carente de fuerza distintiva.-----

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...".-----

¹<https://etimologias.dechile.net/?farma>

² <https://definicion.de/online/>

Resolución N°

0375

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1921 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 42, EXPEDIENTE N° 97444/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

Que, también 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 (...)*".³ Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: *¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?*, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreado con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1921 de fecha 07 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FARMAONLINE", Clase 42, Expediente N° 97444/2022, solicitada a nombre de METAFAR S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Gladys Esther Bareiro de Módica
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

³ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A. (2020). *Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales*. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N°

0376

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1922 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 09, EXPEDIENTE N° 97447/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **METAFAR S.A.** contra la Resolución N° 1922 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 el representante convencional de **METAFAR S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1922 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 03 de setiembre 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; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.-----

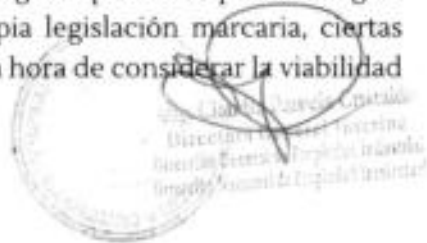
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) 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 París.../... 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 productos de la clase 09 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 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



Resolución N°

0376

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1922 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 09, EXPEDIENTE N° 97447/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

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

En ese contexto, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FARMAONLINE" resulta genérica o descriptiva respecto a los *productos* que pretende amparar, resulta necesario analizar si dicha denominación constituye la designación usual de los *productos* que solicita o se refiere a características propias de los *productos* que se desea amparar. -----

Que, la denominación propuesta "FARMAONLINE" se encuentra compuesta por la unión de los términos "FARMA" y "ONLINE", ambos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por una parte, "FARMA"¹ constituye un elemento radical de origen griego, que significa "medicamento", y que se encuentra en numerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea, farmacéutico, entre otros. Igualmente, "ONLINE"² es una palabra de origen inglés cuyo significado es «en línea» y que, en el ámbito de la informática alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de redes digitales. -----

Que, en ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en la clase 09 del Clasificador Internacional de Niza: "(...) APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS O DE INVESTIGACIÓN, TECNOLÓGICOS, LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN, APARATOS PARA LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADOS PRINCIPALMENTE PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA (...)". De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la denominación "FARMAONLINE" es una combinación de términos que están directamente vinculados con la naturaleza, características y finalidad de los productos solicitados. En consecuencia, la marca en cuestión no reúne los requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria, ya que no posee capacidad suficiente para individualizar sus productos frente a los de otros oferentes en el mercado. Por tanto, no puede considerarse un signo evocativo ni sugestivo, sino uno claramente descriptivo y carente de fuerza distintiva.-----

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

¹<https://etimologias.deschile.net/?farma>

² <https://definicion.de/online/>

Ahg. Claudia Parodi
Directora General de Marcas
Ministerio de Industria y Comercio
Buenos Aires, Argentina

Resolución N°

0376

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1922 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 09, EXPEDIENTE N° 97447/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva...".-----

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: "(...) *En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...).*"¹ Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?*** más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1922 de fecha 07 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"FARMAONLINE"**, Clase 09, Expediente N° 97447/2022, solicitada a nombre de **METAFAR S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



¹ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020). *Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales*. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N°

0377

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1923 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 35, EXPEDIENTE N° 97449/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **METAFAR S.A.** contra la Resolución N° 1923 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 el representante convencional de **METAFAR S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1923 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 03 de setiembre 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; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) 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 París.../... 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 35 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 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

[Firma manuscrita]
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N°

0377

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1923 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 35, EXPEDIENTE N° 97449/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

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

En ese contexto, 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, la denominación propuesta "FARMAONLINE" se encuentra compuesta por la unión de los términos "FARMA" y "ONLINE", ambos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por una parte, "FARMA"¹ constituye un elemento radical de origen griego, que significa "medicamento", y que se encuentra en numerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea, farmacéutico, entre otros. Igualmente, "ONLINE"² es una palabra de origen inglés cuyo significado es «en línea» y que, en el ámbito de la informática alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de redes digitales. -----

Que, en ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en la clase 35 del Clasificador Internacional de Niza: "(...) REAGRUPAMIENTO DE PRODUCTOS (PRINCIPALMENTE FARMACEUTICOS, MEDICINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA) EN UN SOLO AMBITO PARA FACILITAR SU LIBRE ELECCION Y POSTERIOR COMPRA POR PARTE DEL PUBLICO CONSUMIDOR, INCLUYENDO SU COMERCIALIZACION VIA ONLINE, VIRTUAL O POR INTERNET; SERVICIOS DE VENTA EN LINEA MINORISTA Y MAYORISTA DE PRODUCTOS (PRINCIPALMENTE FARMACEUTICOS, MEDICINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA); SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARKETING, PROMOCION Y ADMINISTRACION DE NEGOCIOS SOBRE LOS CITADOS SERVICIOS; COMPILACION Y SISTEMATIZACION DE DATOS Y ANUNCIOS PARA SU UTILIZACION EN PAGINAS WEB O SITIOS EN INTERNET O PARA SU POSTERIOR TRANSMISION POR DISTINTAS REDES....)". De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la denominación "FARMAONLINE" es una combinación de términos que están directamente vinculados con la naturaleza, características y finalidad de los servicios solicitados. En consecuencia, la marca en cuestión no reúne los requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria, ya que no posee capacidad suficiente para individualizar sus servicios frente a los de otros oferentes en el mercado. Por tanto, no puede considerarse un signo evocativo ni sugestivo, sino uno claramente descriptivo y carente de fuerza distintiva.-----

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

¹<https://etimologias.dechile.net/?farma>

²<https://definicion.de/online/>

Abg. Claudio Benicio Cristóbal
Dirección General Ejecutiva
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0377

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1923 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 35, EXPEDIENTE N° 97449/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -----

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...".-----

Que, también 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 (...)".³ Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1923 de fecha 07 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "FARMAONLINE", Clase 35, Expediente N° 97449/2022, solicitada a nombre de METAFAR S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



³ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020). *Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales*. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N° **0378**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 469 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ODOR STOP", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 101145/2019, SOLICITADA POR RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE HOME LIMITED.-----

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE HOME LIMITED**, contra la Resolución N° 469 de fecha 26 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE HOME LIMITED** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 469 de fecha 26 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 02 de junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 08 de abril de 2022, el representante convencional de **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE HOME LIMITED** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de agosto de 2022. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, debe considerarse el impacto que ODOR STOP tendrá en el consumidor.../... Tratándose de designaciones marcarias, basta que tenga una connotación de fantasía o cumpla una función distinta, lo cual es perfectamente aplicable al caso de autos ya que mi mandante apunta a una denominación completamente original para el consumidor promedio.../... La denominación ODOR STOP depositada por mi mandante cita la siguiente cobertura: Preparaciones para perfumar el ambiente, fragancias a ser utilizadas a través de difusores de caña; popurrí; aceites esenciales; incienso; conos de incienso; incienso en varitas; bolsitas de incienso; incienso en aerosol; aerosoles para perfumar el ambiente; pastillas de cera con aroma; preparaciones para perfumar y aromatizar el aire; recargas de fragancia para dispensadores eléctricos de fragancia; recargas de fragancia para dispensadores no-eléctricos de fragancia.../... Teniendo en cuenta esta descripción de productos, es claro, que la denominación ODOR STOP no coincide con ninguno de los sustantivos arriba citados, no designa ni describe los bienes protegidos.../... La denominación pretendida por mi poderdante es evocativa y alude en forma extremadamente indirecta, a una propiedad que tiene algunos de los productos de la clase 03.../... Constituye una marca débil al decir del renombrado autor argentino.../... Sírvase notar la Señora Directora que se encuentran registradas en la misma clase las siguientes marcas ODOR CLEAR, Registro N°*



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 469 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ODOR STOP", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 101145/2019, SOLICITADA POR RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE HOME LIMITED.

500158; TECNOLOGIA NEUTRO-ODOR, Registro N° 424819; Q-ODOR, Registro N° 137804; DEODOR, Registro N° 476222.../... El A-quo no ha considerado que la DINAPI ya ha concedido el registro de ODOR STOP en clase 11, bajo el N° 525053.../... Debe notarse que mi poderdante cuenta con derechos adquiridos sobre la denominación pretendida en numerosas jurisdicciones del mundo entero.../... Por tanto solicito a la Señora Directora, revocar la Resolución N° 469/2021.

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ODOR STOP" fue presentada para cubrir productos de la clase 03 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Preparaciones para perfumar el ambiente, fragancias a ser utilizadas a través de difusores de caña; popurrí; aceites esenciales; incienso; conos de incienso; incienso en varitas; bolsitas de incienso; incienso en aerosol; aerosoles para perfumar el ambiente; pastillas de cera con aroma; preparaciones para perfumar y aromatizar el aire; recargas de fragancia para dispensadores eléctricos de fragancia; recargas de fragancia para dispensadores no-eléctricos de fragancia".*

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ODOR STOP Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ODOR STOP" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 03 del nomenclador internacional.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ODOR STOP" si bien la expresión se compone de términos del idioma inglés —"ODOR" (olor) y "STOP" (detener o parar), es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. El conjunto "ODOR STOP" presenta un grado suficiente de distintividad, en tanto se configura como una expresión de fantasía o evocativa, con capacidad de sugerir al consumidor una idea indirecta de la función aromatizante o neutralizadora del producto, sin describirla de forma literal.

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el*



Resolución N°

0378

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 469 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ODOR STOP", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 101145/2019, SOLICITADA POR RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE HOME LIMITED.-----

titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."-----

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."* 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, tal y como lo menciona el solicitante, cuenta el registro marcario de la marca ODOR STOP registrada bajo el N° 525053, clase 11. En ese sentido, sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 469 del 26 de abril de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **ODOR STOP**, clase 03, Acta N° 101145/2019, solicitada a nombre de **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE HOME LIMITED**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----

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


Cecilia Cristóbal
Directora General Interina
de la Propiedad Industrial
y de la Propiedad Intelectual