DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0536

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "MÉTODOS, SISTEMAS Y APARATO PARA REALIZAR CITOMETRÍAS DE FLUJO", EXPEDIENTE Nº 07512/2012 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2012, SOLICITADA POR MICROBIX BIOSYSTEMS INC----------

Asunción, 10 SEP 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 03 de septiembre del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 03 de septiembre del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...) *También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 10 a 13 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **07512/2012 DE 15 DE FEBRERO DEL 2012, "MÉTODOS, SISTEMAS Y APARATO PARA REALIZAR CITOMETRÍAS DE FLUJO"**, no se registra pago de las anualidades Nº 10 a 13 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **07512/2012 DE 15 DE FEBRERO DEL 2012, "MÉTODOS, SISTEMAS Y APARATO PARA REALIZAR CITOMETRÍAS DE FLUJO"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 07512/2012.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 07512/2012 de fecha 15 de febrero del 2012 **"MÉTODOS, SISTEMAS Y APARATO PARA REALIZAR CITOMETRÍAS DE FLUJO"**, solicitada por **MICROBIX BIOSYSTEMS IN .** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0537

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ADITIVO MEJORA EL CICLO DE COMBUSTION PARA MOTORES DIESEL Y SU PROCESO DE FABRICACIÓN", EXPEDIENTE Nº 03982/2012 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2012, SOLICITADA POR CARLOS COSTAS GASTIABURO; CARLOS ITSUO YAMAMOTO----------

Asunción, 10 SEP 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 03 de septiembre del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 03 de septiembre del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 11 a 13 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **03982/2012 DE 26 DE JUNIO DEL 2012, "ADITIVO MEJORA EL CICLO DE COMBUSTION PARA MOTORES DIESEL Y SU PROCESO DE FABRICACIÓN",** no se registra pago de las anualidades Nº 11 a 13 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud **Nº 03982/2012 DE 26 DE JUNIO DEL 2012, "ADITIVO MEJORA EL CICLO DE COMBUSTION PARA MOTORES DIESEL Y SU PROCESO 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 Nº 03982/2012.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 03982/2012 de fecha 31 de enero del 2012 **"ADITIVO MEJORA EL CICLO DE COMBUSTIÓN PARA MOTORES DIESEL Y SU PROCESO DE FABRICACIÓN"**, solicitada por **CARLOS COSTAS GASTIABURO; CARLOS ITSUO YAMAMOTO** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0538

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "3,5-DIAMINO-6-CLORO-N-(N-(4-(4-(2-(HEXIL(2,3,4,5,6-PENTAHIDROXIHEXIL)AMINO)ETOXI)FENIL)BUTIL)CARBAMIMIDOIL)PIRAZINA-2-CARBOXAMIDA", EXPEDIENTE Nº 29428/2012 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2012, SOLICITADA POR PARION SCIENCES INC.----------

Asunción, 10 SEP 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 03 de septiembre del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 03 de septiembre del 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 9 a 13 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **29428/2012 DE 26 DE JUNIO DEL 2012, "5-DIAMINO-6-CLORO-N-(N-(4-(4-(2-(HEXIL(2,3,4,5,6-PENTAHIDROXIHEXIL)AMINO)ETOXI)FENIL)BUTIL)CARBAMIMIDOIL)PIRAZINA-2-CARBOXAMIDA",** no se registra pago de las anualidades Nº 9 a 13 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **29428/2012 DE 26 DE JUNIO DEL 2012, "5-DIAMINO-6-CLORO-N-(N-(4-(4-(2-(HEXIL(2,3,4,5,6-PENTAHIDROXIHEXIL)AMINO)ETOXI)FENIL)BUTIL)CARBAMIMIDOIL)PIRAZINA-2-CARBOXAMIDA"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 29428/2012.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 29428/2012 de fecha 26 de junio del 2012 **"5-DIAMINO-6-CLORO-N-(N-(4-(4-(2-(HEXIL(2,3,4,5,6-PENTAHIDROXIHEXIL)AMINO)ETOXI)FENIL)BUTIL)CARBAMIMIDOIL)PIRAZINA-2-CARBOXAMIDA"**, solicitada por **PARION SCIENCES INC**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0539

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "BIOCONTROL DE NEMATODOS", EXPEDIENTE Nº 34594/2012 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2012, SOLICITADA POR BAYER CROPSCIENCE LP.----------

Asunción, 10 SEP 2025

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 22 de agosto del 2025.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 22 de agosto de 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 10 a 13 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)*"----------

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

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nº **34594/2012 DE 25 DE JULIO DEL 2012, "BIOCONTROL DE NEMATODOS"**, no se registra pago de las anualidades Nº 10 a 13 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Nº **34594/2012 DE 25 DE JULIO DEL 2012, "BIOCONTROL DE NEMATODOS"**----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud Nº 34594/2012.----------

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 34594/2012 de fecha 25 de julio del 2012 **"BIOCONTROL DE NEMATODOS"**, solicitada por **BAYER CROPSCIENCE LP.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0540

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-226 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROCESO DE PREPARACIÓN DE AMIDAS DE ACIDO PIRAZOCARBOXILICO", EXPEDIENTE N° 15669/2011, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2011, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

Asunción, 15 SET 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.**, contra la Resolución DP-RESOL. Nº 2020-226 de fecha 28 de mayo del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de junio del 2020 se presenta el representante convencional de la firma **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL Nº 2020-226 de fecha 28 de mayo del 2020, dictada por la Dirección de Patentes.----------

Que, en fecha 07 de agosto del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 21 de marzo del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 08 de mayo del 2025 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-ATP N° 112/2020 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 DP-ATP 109/2019 de fecha 19/12/2019 y realizado el examen de fondo correspondiente se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) " Se afirma que el análisis del examinador se basa completamente en retrospectiva en vista de la presente solicitud. El problema subyacente a la presente solicitud es la provisión de un nuevo proceso para producir el compuesto conocido (I). En D1 (VII) es un equivalente de (VII) en la presente solicitud que se convierte a (I). d1 No proporciona ninguna indicación de como hacer VII. En D2, las reivindicaciones 6 a 7 son análogas a la conversión de (II) a (V) en la presente solicitud. D2 no describe como hacer (I). En D3, CONSULTE el esquema 4 en la página 19, (I) se produce a partir de un análogo de (II) a través de varios pasos. Esto puede considerarse el estado de la técnica más cercano. Esencialmente, la principal diferencia entre D3 y la presente solicitud es reemplazar un intermediario con un grupo nitro que luego se reduce a amino por un intermediario con un grupo halógeno que está aminado. No hay nada que haya motivado a la persona experta a realizar tal modificación y por lo tanto se afirma nivel inventivo. Con respecto a la claridad de las reivindicaciones, la expresión "catalizador metálico adecuado" en la reacción b es clara para el experto en la técnica, especialmente a la vista de los ejemplos de catalizadores metálicos descritos en la página 7, líneas 6 a 9 del documento WO 2011/131544. La expresión "al menos un ligando" en la reacción e1 o e2 es clara para el experto en la técnica,*

Resolución N° 0540

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-226 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROCESO DE PREPARACIÓN DE AMIDAS DE ACIDO PIRAZOCARBOXILICO", EXPEDIENTE N° 15669/2011, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2011, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

especialmente a la vista de los ejemplos de ligandos descritos en la página 8 línea 24 y más como en la página 15, líneas 5 a 8 DEL documento WO2011/131544. (...)"----------

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud Nº 15669/2011 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 22 de mayo del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 6 (seis) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2010040 de fecha 18 de febrero del 2020 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-ATP 109/2019 de fecha 19 de diciembre del 2019, notificada al solicitante el 23 de diciembre del 2019 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N° 112/2020.----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 15 de septiembre del 2025, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3 y °, 8°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) *En cuanto a D1, cabe señalar que aunque la misma aporta conocimiento sobre la transformación de haluros y el empleo de catalizadores metálicos, no enseña la secuencia completa de pasos requerida para obtener el producto final reclamado en la presente solicitud. En cuanto a D2 no se revela la síntesis del compuesto final (I) y los grupos funcionales presentes en sus compuestos, en particular R1 y R2, difieren de los de la solicitud, lo que limita la aplicabilidad directa de su enseñanza a la preparación de los intermediarios IX o del producto final I. Además, en D3 se puede observar una diferencia fundamental con la presente solicitud que radica en la sustitución de este intermediario nitro por un halógeno aminado, representando una estrategia sintética novedosa que no se sugiere ni motiva en el estado de la técnica.*

Resolución N° 0540

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-226 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROCESO DE PREPARACIÓN DE AMIDAS DE ACIDO PIRAZOCARBOXILICO", EXPEDIENTE N° 15669/2011, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2011, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

Al comparar la presente solicitud con D1-D3, se identifican ciertas similitudes, tales como el uso de catalizadores metálicos para facilitar reacciones de formación de enlaces C-N o C-C, la presencia de intermediarios halogenados o funcionalizados, y en D3, la similitud estructural del compuesto final con la fórmula I de la solicitud dentro de la cobertura Markush. Sin embargo, se identifican diferencias destacables: los antecedentes no enseñan la secuencia completa desde el compuesto de fórmula II hasta el producto final de fórmula I, ni la conversión específica hacia el intermediario IX. Asimismo, la estrategia de la solicitud de reemplazar un grupo nitro por un halógeno aminado constituye un cambio no sugerido por D3. Finalmente, la selección concreta de catalizadores, ligandos, solventes y bases está claramente definida en la solicitud, mientras que D1 y D2 presentan solo referencias generales. La secuencia sintética completa y la elección específica de intermediarios y condiciones de reacción no se derivan de manera obvia de los documentos D1-D3. La estrategia de reemplazo de grupos funcionales y la combinación de catalizadores y ligandos confiere un efecto técnico no obvio, resolviendo el problema técnico de proporcionar un proceso eficiente y reproducible para obtener un compuesto conocido, lo que evidencia actividad inventiva frente al 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 que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un claro beneficio a la economía nacional[1].----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL N° 2020-226 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 15669/2011 de fecha 19 de abril del 2011.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2020-226 de fecha 28 de mayo del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N° 1115669 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2011, SOLICITADA POR LA FIRMA **SYNGENTA CROP PROTECTION AG**, BAJO LA DENOMINACIÓN **"PROCESO DE PREPARACIÓN DE AMIDAS DE ACIDO PIRAZOCARBOXILICO"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente **"PROCESO DE PREPARACIÓN DE AMIDAS DE ACIDO PIRAZOCARBOXILICO"**, Nº 15669/2011 de fecha 19 de abril del 2011.----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0541

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-577 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PURIFICACIÓN DE AGUA", EXPEDIENTE N° 17288/2011, DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR WLI TRADING LIMITED ----------

Asunción, 1 5 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **WLI TRADING LIMITED**, contra la Resolución DP-RESOL Nº 2020-577 de fecha 03 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 11 de febrero del 2021 se presenta el representante convencional de la firma **WLI TRADING LIMITED.**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL Nº 2020-577 de fecha 03 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes.----------

Que, en fecha 24 de marzo del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 06 de agosto del 2021 expresa agravios el apelante. En fecha 02 de abril del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

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

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)" *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 275/2020 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 DP-ATP 80/2020 de fecha 16/04/2020 y realizado el examen de fondo correspondiente se dictamina que la solicitud 17288/2011, desde el punto de vista técnico del examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 7°, 8° y 15° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) En primer término y en atención a lo esgrimido por el Examinador, presentamos un nuevo pliego reivindicatorio, modificando la reivindicaición 1 a los efectos de incorporar las reinvidicaciones 2 y 10 previas, direccionadas a una superficie reflectiva interna de la tapa y un grifo con una superficie reflectante para reflejar la radiación UV sobre la salida del aparato de purificación de agua. El examinador sostiene que la reivindicación 1 se encuentra anticipada por el documento D1 y considera que el documento divulga medios reflectantes para hacer que la radiación UV se refleje en una o más partes del conducto que se extiende más allá de la parte que se encuentra envuelta alrededor de la fuente UV en el sentido que al menos parte de la entrada y salida son irradiadas.. (...)"*----------

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)*

Resolución Nº 0541

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-577 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PURIFICACIÓN DE AGUA", EXPEDIENTE Nº 17288/2011, DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR WLI TRADING LIMITED ----------

los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial." ----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud Nº 17288/2011 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 16 de octubre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 23 (veintitrés) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2045481 de fecha 14 de agosto del 2020 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-ATP 80/2020 de fecha 16 de abril del 2020, notificada al solicitante el 10 de julio del 2020 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N° 275/2020.----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante: El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 03 de septiembre del 2025, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3 y °, 8°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) *En cuanto a D1, la misma anticipa el posible uso de medios reflectantes que extienden la irradiación hacia la entrada o salida. Sin embargo, el reactor de D1 se limita a la geometría del conducto y al recubrimiento en torno a la lámpara, sin una disposición concreta dirigida específicamente a la tapa ni en el grifo como se plantea en la presente solicitud. El concepto de llevar superficies reflectantes hasta el grifo representa una solución novedosa ya que resuelve el problema específico de: evitar la recontaminación del agua al momento de su salida, que no se contempla en los antecedentes mencionados. Respecto a D2, aunque la misma muestra una disposición con lámparas y reflectores internos, ninguno aborda la problemática de la esterilización en el punto de entrega del agua. Los reflectores de estos antecedentes cumplen la función clásica de optimizar la irradiación dentro del volumen de tratamiento, pero no proponen extender la reflexión más allá del contenedor principal. En base a los antecedentes un experto en la materia, partiendo de cualquiera de los antecedentes, no tendría una motivación evidente para trasladar los reflectores hacia la tapa y el grifo. Esto implica una ventaja técnica clara en términos de seguridad microbiológica en la salida del aparato, resolviendo un problema que no está planteado ni sugerido en los documentos anteriores. Si bien los documentos D1–D4 revelan estructuras similares basadas en lámparas UV y superficies reflectivas dispuestas en torno al conducto de tratamiento, ninguno de ellos resuelve el problema técnico novedoso planteado en la presente solicitud que es el de garantizar la irradiación ultravioleta en la tapa interna y en el grifo de salida del aparato para evitar la recontaminación del agua ya purificada en el punto de entrega. Esta disposición no se encuentra anticipada ni resulta obvia a la luz*

Resolución N° 0541

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-577 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PURIFICACIÓN DE AGUA", EXPEDIENTE N° 17288/2011, DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR WLI TRADING LIMITED ----------

de los antecedentes, pues éstos limitan la reflexión UV al interior de la cámara de tratamiento, sin extenderla a dichos elementos críticos. (...)"----------

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

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL N° 2020-577 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 17288/2011 de fecha 03 de mayo del 2011.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2020-577 de fecha 03 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N° 1117288 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR LA FIRMA **WLI TRADING LIMITED**, BAJO LA DENOMINACIÓN **"PURIFICACIÓN DE AGUA"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente **"PURIFICACIÓN DE AGUA"**, Nº 17288/2011 de fecha 03 de mayo del 2011.--------

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

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

Resolución N° 0542

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 607 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROCESO DE OBTENCIÓN DE GRANDES CUERPOS DE AGUA MAYORES A 15.000M3 PARA SU USO RECREACIONALES CON CARACTERÍSTICAS DE COLORACIÓN, TRANSPARENCIA Y LIMPIEZA SIMILARES A LAS PISCINAS O MARES TROPICALES A BAJO COSTO", EXPEDIENTE N° 38869/2007, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2007, SOLICITADA POR CRYSTAL LAGOONS CURACAO B.V. ---

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **CRYSTAL LAGOONS CURACAO B.V.**, contra la Resolución N° 607 de fecha 10 de agosto del 2018, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 20 de agosto del 2018 se presenta el representante convencional de la firma **CRYSTAL LAGOONS CURACAO B.V.**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 607 de fecha 10 de agosto del 2018, dictada por la Dirección de Patentes.----------

Que, en fecha 07 de septiembre del 2018, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 27 de agosto del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 10 de julio del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

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

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)" *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 112/2020 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 2 ATP 15/2018 de fecha 15/03/2018 y realizado el examen de fondo correspondiente se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 7° y 8°de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)".* ----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) "Fundado en las reglas asentadas en los artículos 7° y 8° de la Ley 1630/2000 y a la luz de las divulgaciones del arte previo D1-D8, el examinador reitera sus objeciones respecto a las reivindicaciones 11-23. A la vez que, el examinador se reafirma en que las reivindicaciones 1-10 son novedosas, tal como anteriormente lo afirmó en la vista de fondo N° 2 ATP N° 15/2018. Considerando las objeciones reiteradas sobre las reivindicaciones 11-23, el solicitante presenta un nuevo pliego de reivindicaciones el cual elimina las reivindicaciones 11-23 objetadas. Quedando así, las reivindicaciones 1-10 consideradas novedosas e inventivas que claramente cumplen con los requisitos legales asentados en los artículos 7° y 8° de la Ley 1630/2000 y con las exigencias del examinador. (...)"*----------

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "*Artículo 13.- De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica,*

Resolución N° 0542

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 607 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROCESO DE OBTENCIÓN DE GRANDES CUERPOS DE AGUA MAYORES A 15.000M3 PARA SU USO RECREACIONALES CON CARACTERÍSTICAS DE COLORACIÓN, TRANSPARENCIA Y LIMPIEZA SIMILARES A LAS PISCINAS O MARES TROPICALES A BAJO COSTO", EXPEDIENTE N° 38869/2007, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2007, SOLICITADA POR CRYSTAL LAGOONS CURACAO B.V. ----------

nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial." ----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud Nº 38869/2007 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 02 de agosto del 2018, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 23 (veintitrés) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 1840761 de fecha 30 de mayo del 2018 como contestación a la vista de Fondo Nº 2 ATP 15/2018 de fecha 15 de marzo del 2018, notificada al solicitante el 19 de marzo del 2018 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 ATP N° 62/2018.----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 10 de septiembre del 2025, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3 y °, 8°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "*(...)La solicitud se distingue claramente de los documentos de construcción (D3, D4, D5), pues aunque todos hacen referencia a recubrimientos plásticos o impermeables, en estos casos se trata de estructuras de piscina convencional, mientras que la solicitud se centra en grandes cuerpos artificiales (>15.000 m³) destinados a recreación, en los que el recubrimiento no es un mero detalle constructivo sino parte esencial para garantizar condiciones de transparencia y limpieza en volúmenes que exceden con mucho la escala de las piscinas tradicionales. La inclusión de skimmers y desplazamiento superficial de agua como sustituto del filtrado convencional no se encuentra en dichos antecedentes. Respecto a los documentos de limpieza mecánica (D6, D7), estos describen soluciones centradas en succión y robots limpiadores. La solicitud no emplea tales dispositivos, sino que plantea un esquema alternativo basado en el control químico (oxidante + floculante) y desplazamiento hidráulico superficial, que además busca reducir costos y complejidad en grandes lagunas. No existe sugerencia en D6 ni en D7 de reemplazar filtración tradicional por inyección controlada de agua y skimmers en combinación con procesos químicos. El documento D2 se orienta al tratamiento de corrientes naturales contaminadas, con procesos de oxidación y sedimentación, lo que resulta conceptualmente diferente del manejo continuo y programado de cuerpos recreacionales artificiales, en los que además la estética y la transparencia del agua son esenciales. D2 no enseña ni*

Resolución N° 0542

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 607 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROCESO DE OBTENCIÓN DE GRANDES CUERPOS DE AGUA MAYORES A 15.000M3 PARA SU USO RECREACIONALES CON CARACTERÍSTICAS DE COLORACIÓN, TRANSPARENCIA Y LIMPIEZA SIMILARES A LAS PISCINAS O MARES TROPICALES A BAJO COSTO", EXPEDIENTE N° 38869/2007, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2007, SOLICITADA POR CRYSTAL LAGOONS CURACAO B.V. ----------

sugiere el control de ORP con ciclos de 48 horas ni el uso coordinado de floculación y desplazamiento superficial como sustituto de filtración. El antecedente más próximo considerado es D1 (US5143623A), que sí aborda tratamiento de cuerpos de agua grandes mediante oxidación y remoción de nutrientes. No obstante, su objetivo es controlar eutrofización en lagos y estanques, no la generación y mantenimiento de lagunas recreativas con altos estándares visuales y sanitarios. D1 carece de la combinación de etapas características de la solicitud: (i) uso de recubrimientos no porosos en estructuras mayores a 15.000 m³, (ii) condiciones iniciales de agua de alimentación controladas (Fe/Mn bajos y turbidez limitada), (iii) adición periódica de floculantes a bajas dosis, (iv) mantenimiento de ORP mínimo de 600 mV por períodos específicos, y (v) desplazamiento de la capa superficial mediante inyección de agua y evacuación con skimmers como sustituto del filtrado convencional. La sinergia de estas etapas genera un proceso distinto al de D1 y no se deduce de manera obvia. En cuanto al argumento del examinador en el Dictamen final de Fondo AT N° 62/2018 que indica que una persona versada combinaría D1 con D6 (skimmer/limpieza), la solicitud no se limita a agregar un skimmer a un sistema de tratamiento conocido. Más bien, define un proceso integrado que combina condiciones químicas precisas (ORP, floculación) con un mecanismo hidráulico de reemplazo de filtrado, lo que constituye una solución técnica novedosa. Los documentos de skimmers en piscinas (D3 y D4) se refieren a elementos convencionales en piscinas de pequeña escala, pero no sugieren su aplicación como parte de un procedimiento integral para lagunas artificiales de gran volumen. La extrapolación no es evidente porque la problemática técnica de una piscina doméstica no es comparable con la de una laguna de gran tamaño. Por lo tanto, se considera que las reivindicaciones presentadas en la solicitud sí aportan un nivel inventivo, ya que definen un procedimiento integral, económico y técnicamente diferenciado para mantener grandes lagunas recreativas, que no se desprende de manera obvia de la combinación de los antecedentes citados. (...)"----------

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

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 607/2018 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 38869/2007 de fecha 13 de noviembre del 2007.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 607/2018 de fecha 10 de agosto del 2018, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N° 38869/2007 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2007, SOLICITADA POR LA FIRMA **CRYSTAL LAGOONS CURACAO B.V.**, BAJO LA DENOMINACIÓN **"PROCESO DE OBTENCIÓN DE GRANDES CUERPOS DE AGUA MAYORES A 15.000M3 PARA SU USO RECREACIONALES CON CARACTERÍSTICAS DE COLORACIÓN,**

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

Resolución N° 0542

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 607 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROCESO DE OBTENCIÓN DE GRANDES CUERPOS DE AGUA MAYORES A 15.000M3 PARA SU USO RECREACIONALES CON CARACTERÍSTICAS DE COLORACIÓN, TRANSPARENCIA Y LIMPIEZA SIMILARES A LAS PISCINAS O MARES TROPICALES A BAJO COSTO", EXPEDIENTE N° 38869/2007, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2007, SOLICITADA POR CRYSTAL LAGOONS CURACAO B.V. ------

TRANSPARENCIA Y LIMPIEZA SIMILARES A LAS PISCINAS O MARES TROPICALES A BAJO COSTO".----------

Art.2 º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente **"PROCESO DE OBTENCIÓN DE GRANDES CUERPOS DE AGUA MAYORES A 15.000M3 PARA SU USO RECREACIONALES CON CARACTERÍSTICAS DE COLORACIÓN, TRANSPARENCIA Y LIMPIEZA SIMILARES A LAS PISCINAS O MARES TROPICALES A BAJO COSTO"**, Nº 38869/2007 de fecha 13 de noviembre del 2007.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0543

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-175 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "ANTICUERPOS HUMANOS CONTRA EL RECEPTOR DEL GLUCAGON", EXPEDIENTE N° 50556/2011, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011, SOLICITADA POR REGENERON PHARMACEUTICALS. ----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **REGENERON PHARMACEUTICALS**, contra la Resolución DP-RESOL Nº 2021-175 de fecha 11 de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo del 2021 se presenta el representante convencional de la firma **REGENERON PHARMACEUTICALS**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL Nº 2021-175 de fecha 21 de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes.----------

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

Que, en fecha 05 de abril del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 19 de junio del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)" *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 57/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2074312 de fecha 11/11/2020 no ha salvado las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-ATP N° 189/2020 de fecha 20/07/2020, y en base a los antecedentes encontrados y las nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N° 50556/2011, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 4°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones"(...)"*;----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) El examinador considera que es imposible evaluar las características de los anticuerpos reivindicados ya que supuestamente no se reivindican en su estructura completa sino mediante selección de una serie de secuencias HCVR, LCVR Y CDR y por lo tanto, no es posible distinguir los anticuerpos de la técnica anterior. Si bien de ninguna manera, el solicitante acepta que el rechazo sea acertado, las reivindicaciones 1 y 2 ahora describen los pares HCVR y LCVRde los respectivos anticuerpos. Al menos por esta razón, las reivindicaciones 1 a 4 son inventivas con respecto a publicaciones citadas. A diferencia de los anticuerpos mencionados en las publicaciones citadas, los anticuerpos anti-hGCGR según las reivindicaciones tienen un efecto sorprendentemente duradero en la reducción de los niveles de glucosa en sangre in vivo. Veáse el ejemplo 6, que muestra que los ratonres ob/ob tratados con los anticuerpos reivindicados exhibieron niveles más bajos de glucosa en sangre. Ninguno de los anticuerpos anti-GCGR descritas en D1 o D6 demostró tener un efecto duradero sobre los niveles de glucosa en sangre, capaz de reducir los triglicéridos, la capacidad de reducir el peso corporal en ratones obesos o la capacidad de reducir los niveles de cetonas plasmáticas. (...)"*----------

Resolución N° 0543

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-175 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "ANTICUERPOS HUMANOS CONTRA EL RECEPTOR DEL GLUCAGON", EXPEDIENTE N° 50556/2011, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011, SOLICITADA POR REGENERON PHARMACEUTICALS. ----------

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud Nº 50556/2011 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 23 de febrero del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 12 (doce) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2074312 de fecha 11 de noviembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-ATP 189/2020 de fecha 20 de julio del 2020, notificada al solicitante el 19 de agosto del 2020 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, de claridad y posee materia excluidas como invención; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-DEF N° 57/2021.----------

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

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) *"Tanto D1 como D2 describen anticuerpos contra GCGR de rata o murinos, sin secuencias completas ni humanización, y sin evidencia de eficacia sostenida in vivo sobre parámetros metabólicos amplios. La presente solicitud describe secuencias humanas específicas y datos de reducción prolongada de glucosa, triglicéridos y peso corporal en estudios in vivo, no descritos en D1 o D2. Además, aunque en D3 y D7 se tratan de documentos facilitan la producción de receptores o anticuerpos humanizados o no, los mismos no enseñan anticuerpos específicos con secuencias HCVR/LCVR definidas contra GCGR humano. D4 además, trata otro blanco terapéutico (PTPIB) y no anticipa ni sugiere la estructura o función de los anticuerpos reivindicados, sino se centra en el desarrollo y caracterización de cadenas cortas de ADN o ARN modificados. D5 divulga anticuerpos murinos anti-hGCGR coactividad antagonista y epítopo definido, pero no secuencias humanas*

Resolución N° 0543

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-175 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "ANTICUERPOS HUMANOS CONTRA EL RECEPTOR DEL GLUCAGON", EXPEDIENTE N° 50556/2011, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011, SOLICITADA POR REGENERON PHARMACEUTICALS. ----------

específicas ni datos sobre efectos prolongados en parámetros metabólicos múltiples. Cabe mencionar que la presente solicitud presenta anticuerpos recombinantes con un perfil de acción más amplio, no descrito en los antecedentes. En cuanto a D6, el anticuerpo descrito está dirigido a la hormona glucagón y no su receptor; siendo la estrategia y blanco molecular diferentes a las mencionadas en la presente solicitud. Los efectos metabólicos reportados son limitados y transitorios comparados con el efecto duradero demostrado a través de estudios in vivo de la presente solicitud. El conjunto de D1-D7 muestra que la obtención de anticuerpos anti-GCGR es conocida, y que existen métodos para su producción y humanización. Sin embargo, ninguno divulga un anticuerpo humano contra GCGR con las secuencias específicas de las reivindicaciones 1 y 2, ni demuestra un efecto terapéutico sostenido y multifactorial como medición de niveles de glucemia, triglicéridos, peso corporal, cetonas, en modelos animales como en la presente solicitud. La combinación con anti-PCSK9 (reivindicación 4) tampoco se encuentra sugerida en el arte previo. En consecuencia, pese a que la técnica anterior hace previsible la obtención de más anticuerpos anti-GCGR, el solicitante aporta una solución concreta y definida estructuralmente con un perfil funcional superior, lo que soporta la existencia de nivel inventivo de la presente solicitud.". (...)"----------

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

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-175 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 50556/2011 de fecha 22 de noviembre del 2011.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2021-175 de fecha 11 de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N° 50556/2011 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011, SOLICITADA POR LA FIRMA **REGENERON PHARMACEUTICALS**, BAJO LA DENOMINACIÓN **"ANTICUERPOS HUMANOS CONTRA EL RECEPTOR DEL GLUCAGON"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente **"ANTICUERPOS HUMANOS CONTRA EL RECEPTOR DEL GLUCAGON"**, Nº 50556/2011 de fecha 22 de noviembre del 2011.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0544

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-47 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MÉTODOS PARA EL CONTROL GENETICO DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS Y SUS RESPECTIVAS COMPOSICIONES", EXPEDIENTE N° 27495/2006, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, contra la Resolución DP-RESOL Nº 2020-47 de fecha 05 de febrero del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre del 2020 se presenta el representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY LLC,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL Nº 2020-47 de fecha 05 de febrero del 2020, dictada por la Dirección de Patentes.----------

Que, en fecha 15 de diciembre del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 08 de mayo del 2024 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-ATP N° 29/2020 entre otras cosas dice: "A través del escrito de Mesa de Entrada N° 1993953 de fecha 08/11/2019 el solicitante presentó un nuevo pliego modificado, en respuesta a la Vista de Fondo N°2 AT N° 200/2019 de fecha 1/08/2019. Las reivindicaciones 15 al 28 no califican como materia patentable de acuerdo con los Art. 3° y 5° de la Ley 1630/00. Las reivindicaciones 23 y 24 carecen de nivel inventivo de acuerdo con el Art. 8° de la Ley 1630/2000. La solicitud carece de claridad y suficiencia descriptiva, de acuerdo a los Art. 15° y 17° de la Ley 1630/00. Por consiguiente, NO habiéndose salvado las objeciones realizadas, esta Asesoría Técnica considera que la presente solicitud NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones", por lo que se recomienda el RECHAZO de la solicitud 27495/2006, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) El examinador objeta las reivindicaciones 15-28 por contener materia no patentable y excluida de protección por patentes, fundado en los requisitos de patentabilidad establecidos en los Art. 3° y 5° de la Ley 1630/2020. Asimismo, rechaza las reivindicaciones 23-24 por carecer de nivel inventivo conforme las reglas sobre actividad inventiva que obran en el art. 8° de la Ley 1630/2000. Con el fin de dar respuesta a estas objeciones, el solicitante eliminó todas las reivindicaciones objetadas y presenta un nuevo pliego reivindicatorio que se ajusta a las exigencias legales establecidas en los artículos supra mencionados; por tanto; sostenemos que las 4 reivindicaciones que presentamos en esta oportunidad son patentables y tienen nivel inventivo cumpliendo así con la Ley 1630/2000(...)"*----------

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

Resolución N° 0544

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-47 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MÉTODOS PARA EL CONTROL GENETICO DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS Y SUS RESPECTIVAS COMPOSICIONES", EXPEDIENTE N° 27495/2006, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud Nº 27495/2006 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 30 de enero del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 28 (veintiocho) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 1993953 de fecha 08 de noviembre del 2019 como contestación a la vista de Fondo Nº 2 ATP 200/2019 de fecha 16 de agosto del 2019, notificada al solicitante el 19 de agosto del 2019 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, de claridad y posee materia excluidas como invención; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N° 29/2020. ----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 12 de septiembre del 2025, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 3 y °. 8°. ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) *Cabe mencionar que en D1 el dsRNA es administrado mediante vectores virales recombinantes, en cambio la presente solicitud no utiliza estos vectores y transfiere la expresión del dsRNA directamente a las plantas, lo que permite que la molécula de dsRNA esté disponible de manera estable para las plagas que se alimentan de tejido vegetal. Además, la presente solicitud reivindica secuencias específicas de polinucleótidos (SEQ ID NO: 818 y SEQ ID NO: 822) y detalla una estructura de triple secuencia que incluye una primera secuencia, un espaciador y una tercera secuencia complementaria inversa, generando un dsRNA estabilizado. Ninguno de estos elementos se encuentra en D1, que se limita a la introducción general de dsRNA mediante vectores virales y no aborda la estabilidad ni secuencias específicas para la expresión en plantas. En cuanto a D2, aunque la invención también implica la expresión de ARN en plantas, existen diferencias críticas en la naturaleza de las moléculas y su diseño. Mientras D2 utiliza siRNA dirigidos a genes esenciales del parásito sin definir secuencias concretas ni estructuras estabilizadoras, la presente solicitud*

Resolución N° 0344

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2020-47 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "MÉTODOS PARA EL CONTROL GENETICO DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS Y SUS RESPECTIVAS COMPOSICIONES", EXPEDIENTE N° 27495/2006, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ----------

especifica secuencias exactas de dsRNA, incluyendo un diseño de doble cadena unida por una secuencia espaciadora que mejora la estabilidad y la eficacia del silenciado génico. La combinación de características técnicas específicas como la identificación y uso de secuencias concretas (SEQ ID NO: 818 y SEQ ID NO: 822), el diseño estructural de triple secuencia para estabilizar el dsRNA, y su expresión directa en tejidos vegetales para el control de plagas coleópteras, representa un avance que no se desprende de manera evidente de los documentos citados. D1 se limita al uso de vectores virales sin abordar la expresión estable en plantas ni la optimización estructural del dsRNA, mientras que D2, aunque utiliza interferencia génica en plantas, carece de la especificidad y el diseño estabilizador como los reivindicados en la solicitud. La construcción y el diseño de un dsRNA eficaz, estable y dirigido específicamente a coleópteros mediante un constructo estabilizado en plantas transgénicas implica superar desafíos técnicos y conceptuales no resueltos por los antecedentes por lo que un experto en el área no encontraría evidente de realizar en base a los antecedentes presentes. (...)".-------

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

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL N° 2020-47 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 27495/2006 de fecha 15 de noviembre del 2006.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2020-47 de fecha 05 de febrero del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N° 27495/2006 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, SOLICITADA POR LA FIRMA **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, BAJO LA DENOMINACIÓN **"MÉTODOS PARA EL CONTROL GENÉTICO DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS Y SUS RESPECTIVAS COMPOSICIONES"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente **"MÉTODOS PARA EL CONTROL GENÉTICO DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS Y SUS RESPECTIVAS COMPOSICIONES"**, **Nº 27495/2006** de fecha 15 de septiembre del 2006.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0545

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 735 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 49763/2021, A NOMBRE DE GB GROUP S.A.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **GB GROUP S.A.** en contra de la Resolución N° 735 de fecha 02 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de **GB GROUP S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 735 de fecha 02 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 13 de noviembre de 2024, el representante convencional de GB GROUP S.A. expresó agravios; y en fecha 16 de mayo de 2025, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 24 de mayo de 2025 se llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al realizar el cotejo de las marcas en pugna E-SHOP Y ETIQUETA (solicitante) e ISHOP (oponente), podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado.../... Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto.../... Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen y producción).../... Además de la casi identidad mencionada, la marca base de la oposición ISHOP (Reg. N° 447239) protege "importación y comercialización de artículos informáticos, electrónicos, teléfonos celulares y sus accesorios" en la clase 35, existiendo relación de clase y servicios, con la marca solicitada E-SHOP, clase 35.../... En razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la del oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión y asociación entre las mismas, además de tener presente que las marcas en cuestión tiene por finalidad distinguir servicios relacionados entre sí, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GB GROUP S.A. y manifiesta: *"(...) No es cierto que entre las marcas E-SHOP Y ETIQUETA (solicitada) y ISHOP Y ETIQUETA (registrada) existen las semejanzas mencionadas en la Resolución recurrida y que puedan inducir al error y a la confusión. Más bien, son claras las diferencias existentes al punto de que se puede afirmar que será posible la coexistencia de las indicadas marcas en el mismo mercado sin riesgo de confusión.../... Si ponemos visualmente a los nombres E-SHOP-ISHOP, podemos constatar que las marcas en pugna están formadas al inicio por diferentes vocales, en la solicitada por la vocal E y en la registrada I.../... Por consiguiente, no puede existir una semejanza manifiesta en la ortografía de las dos marcas, las cuales forman conjuntos gráficos y ortográficos totalmente distintos.../... La diferencia antedicha conduce como lógica consecuencia a la diferencia más resaltante*

Resolución N° 0545

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 735 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 49763/2021, A NOMBRE DE GB GROUP S.A.----------

entre las marcas E-SHOP-ISHOP, la cual es la fonética.../... Tampoco se ha analizado y cotejado las diferencias existentes en las etiquetas de una y otra marca.../... Si ponemos visualmente las etiquetas de las marcas podemos constatar sin necesidad de una profunda concentración visual que ellas son totalmente distintas en su conjunto y sus partes integrantes.../... La marca E-SHOP es especial y novedosa con respecto a la marca ISHOP.../...Por el mento que ofrecen las consideraciones que anteceden, a la Señora Directora General solicito, revocar la Resolución N° 738/2023.----------

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice *"(...) La resolución recurrida no es arbitraria.../.. Todo lo contrario, está correctamente fundada.../... Las denominaciones son visual y fonéticamente similares.../... Presentan un inequívoco aire de familia.../... Pues las denominaciones pueden ser consideradas como parte de una familia de tiendas electrónicas o tiendas de tecnología, ya que ambas evocan inmediatamente la idea de una tienda online o electrónica.../.. Si ambas marcas operan en el mismo sector la similitud conceptual es aún mayor, ya que el consumidor asociará el mismo tipo de negocio o productos con nombres que suenan y se ven parecidos.../... No se puede rechazar la realidad.../... Son dos versiones de SHOP.../... La I inicial de la marca registrada y la E de la solicitada son elementos minúsculos, apenas perceptibles, están muy cerca de la identidad total, son extremadamente similares en su pronunciación.../... La única diferencia radica en la vocal inicial E frente a la I.../... En este conflicto no se da una situación de marcas que consisten en siglas o en conjunto de letras.../... No es problema de combinación de letras sino el cambio de una letra para quedarse con el elemento básico de la marca registrada SHOP.../... En mérito de lo expuesto: oportunamente dicte resolución mediante la cual confirme en todos sus términos la Resolución N° 738/2023."*----------

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"ISHOP"**, clase 35 y la solicitud de registro de la marca **"E-SHOP Y ETIQUETA"**, clase 35, se evidencia que la parte principal de la denominación -SHOP- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "E-SHOP Y ETIQUETA" es muy similar a la marca registrada "ISHOP", diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra "I" por la "E". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

E-SHOP Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
ISHOP	(marca oponente)

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.--

Resolución N° 0545

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 735 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 49763/2021, A NOMBRE DE GB GROUP S.A.----------

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"E-SHOP "**, resulta indudablemente evocadora de la marca oponente **"ISHOP"** y sus variantes. Igualmente, se suma el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase.----------

Que, en ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. La marca solicitada **E-SHOP** pretende la cobertura de: *Servicios de importación, exportación y comercialización de productos electrónicos y electrodomésticos; el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos electrónicos y electrodomésticos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad por catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta,* y la marca base de oposición **ISHOP** se encuentra registrada para *"Importación y comercialización de artículos informáticos, electrónicos, teléfonos celulares y sus accesorios."*.----------

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada JORBEL JACSON GRIEBELER, como la solicitante GB GROUP S.A., brindan servicios similares, y estando el consumidor ante ambos signos, caería en una incuestionable confusión.----------

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias"*.----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "E-SHOP Y ETIQUETA", automáticamente la asociará con la marca registrada "ISHOP, haciendo que el público consumidor considere que los productos y servicios 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, si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, con la relación de clases existentes entre las mismas.----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa

Resolución N° 0545

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 735 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 49763/2021, A NOMBRE DE GB GROUP S.A.----------

considera que la solicitud de registro de la marca E-SHOP Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca oponente ISHOP, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda posibilidad de confusión y/o asociación de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 735 de fecha 02 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"E-SHOP Y ETIQUETA"**, clase 35 Expediente. **N° 49763/2021**, solicitada a nombre de **GB GROUP S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0 0 4 6

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1244 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CARRERA DEL SOL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 111528/2021 A NOMBRE DE ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA UNIÓN FRATERNA----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA UNIÓN FRATERNA** en contra de la Resolución N° 1244 de fecha 31 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha31 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA UNIÓN FRATERNA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1244 de fecha 31 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 27 de noviembre de 2023, el representante convencional de ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA UNIÓN FRATERNA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2023. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca COLEGIO DEL SOL, registrada con el número 512887 en fecha 26 de noviembre de 2020; ESCUELA DEL SOL, registrada con el número 512538 en fecha 18 de noviembre de 2020 a favor de María Lourdes Ruffinelli; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Estas marcas no pueden ser consideradas como antecedentes válidos para el rechazo de la solicitud de registro de la marca de mi mandante.../.. Estos antecedentes no son los únicos registrados en la clase 41 con el vocablo SOL.../... Las marcas a las cuales me refiero son las sgtes a saber: SOL ROJO, Registro N° 550.861; CASINO DEL SOL, Registro N° 547.800; SOL PRODUCCIONES, Registro N° 523.311; RADIO DEL SOL, Registro N° 473.337; SHOPPING DEL SOL, Registro N° 424.882.../... Todas marcas tienen, como ya mencionamos anteriormente, la característica de estar registradas en la clase cuarenta y uno del nomenclátor oficial y comparten todas ellas el vocablo SOL dentro de la denominación.../... Lo que las diferencias es lo que se encuentra establecido en el Artículo 8 de la Ley de Marcas.../... Siguiendo con lo expresado en el citado artículo es que todas estas marcas pueden coexistir de manera pacífica como lo hacen incluso con las marcas a nombre de la Señora María Lourdes Ruffinelli.../... Los servicios de la marca de mi mandante nada tienen que ver con los servicios de las marcas que sirven de antecedente para el rechazo.../... Los servicios prestados por un casino, una escuela, un colegio, una estación de radio, una productora musical, una carrera, un centro comercial o un club nocturno no tienen absolutamente nada en común.../... Todo lo expresado , Señora Directora, es para demostrar que la marca puede ser concedida sin tener en cuenta los antecedentes que generan injusto rechazo.../... Por lo tanto, revoque la Resolución N° 1244/2023."*----------

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

Resolución N° 0546

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1244 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CARRERA DEL SOL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 111528/2021 A NOMBRE DE ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA UNIÓN FRATERNA----------

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 LA CARRERA DEL SOL Y ETIQUETA , clase 41 (solicitada), y COLEGIO DEL SOL y ESCUELA DEL SOL, ambos en clase 41 (base de rechazo) pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. ----------

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

LA CARRERA DEL SOL Y ETIQUETA	(solicitada), y
COLEGIO DEL SOL y ESCUELA DEL SOL	(base de rechazo)

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 41, el solicitante han limitado su solicitud a la cobertura de *Servicios recreativos relativos a actividades deportivas; información sobre actividades deportivas y recreativas; organización de competiciones deportivas; entrenamiento y mantenimiento físico*, mientras que la marca base del rechazo cubre *Servicios prestados por una entidad educativa de nivel secundario, primario y jardín de infantes* y *Servicios prestados para el desarrollo de las facultades mentales de las personas, así como todas las formas de educación de los individuos.* ----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: SOL ROJO, Registro N° 550.861, a nombre de Bourbon Hospitalidad S.A.; CASINO DEL SOL, Registro N° 547.800 a nombre de Entretenimientos del Sur S.A; SOL PRODUCCIONES, Registro N° 523.311 a nombre de Amancia Vera de MAcedo de PAraguay; RADIO DEL SOL, Registro N° 473.337 a nombre de Comunicaciones Digitales S.A.; SHOPPING DEL SOL, Registro N° 424.882 a nombre de Shopping Center´s Paraguay S.A. extremo que

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

Resolución N° 0546

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1244 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CARRERA DEL SOL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 111528/2021 A NOMBRE DE ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA UNIÓN FRATERNA.----------

demuestra que el vocablo SOL es de uso común en el rubro, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, adicionalmente, 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	marcas base rechazo	
LA CARRERA DEL **SOL**	escuela del sol	colegio del sol

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1244 de fecha 31 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LA CARRERA DEL SOL Y ETIQUETA"**, clase 41, Expediente **N° 111528/2021**, solicitada a nombre de **ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA UNIÓN FRATERNA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0547

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 991 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASCOLO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 82636/2021, A NOMBRE DE RUBÉN ALBERTO NATALONI.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **RUBÉN ALBERTO NATALONI**, en contra de la Resolución N° 991 de fecha 22 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 03 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **RUBÉN ALBERTO NATALONI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 991 de fecha 22 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 02 de febrero de 2024 fueros dictadas las providencias que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 08 de abril de 2024, el representante convencional de **RUBÉN ALBERTO NATALONI** expresó agravios; en fecha 10 de mayo de 2024, se presenta el representante convencional de **CERESCOS LTDA.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2024.----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas MASCOLO (solicitada) y MASGLO (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son similares en la estructura fonética y ortográfica, lo que podrá causar confusión en el mercado.../... Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto.../... Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen y producción)../... Debemos tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los mismos productos de la clase 03 y tales hechos la hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.../... Cabe señalar la estructura fonética y ortográfica: Ambos términos comienzan con "MAS", lo que le confiere una similitud fonética.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, corresponde hacer lugar a la oposición deducida por así corresponder a derecho.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **RUBÉN ALBERTO NATALONI** y manifiesta: *"(...) Mi marca difiere totalmente de la marca concedida en todos los planos, la marca que he solicitado está formada por TRES SÍLABAS en tanto que la marca registrada contiene 2 SÍLABAS, que al pronunciar cada palabra" tienen eufonías totalmente diferentes que no permiten confundir una con otra.../... existen diferencias en los planos fonético, visual y gramatical.../... Las desinencias poseen una pronunciación distinta y que en la desinencia de la marca registrada se encuentran las letras GLO.../... La marca que he solicitado MASCOLO, es diferente a la marca en pugna.../... La forma en que se presentan una y otra causará una impresión muy diferente en el público interesado.../... En este caso en particular la marca solicitada no*

Resolución N° 0547

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 991 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASCOLO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 82636/2021, A NOMBRE DE RUBÉN ALBERTO NATALONI.----------

es capaz de causar confusión directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca que ya está registrada, por lo que pueden coexistir en la misma clase.../... POr tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, ruego a la Sra. Directora oportunamente dictar la correspondiente resolución revocando en todas sus partes la referida resolución.----------

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:*"(...) La citada resolución rechaza la solicitud presentada por la contraparte, sobre argumentos bien determinados y precisos que lo justifican plenamente.../... Las marcas son muy similares en los ámbitos denominativos y fonéticos.../.. Las marcas en pugna han sido depositadas en la misma clase, por la cual son confundibles.../... La coexistencia pacífica no será posible pues existirá el riesgo de confusión de marcas por el público consumidor.../... Son visual y considerablemente similares.../... Ambas palabras comparten una pronunciación similar a la secuencia de letras MAS.../... Es importante señalar que la similitud no solo se da en el inicio de la palabra donde son idénticas sino en la terminación, ya que ambas terminaciones tienen un sonido similar de vocal y consonante.../... El hecho de que la presente solicitud sea concedida a favor de RUBÉN ALBERTO NATOLINI dañaría indefectiblemente el esfuerzo que ha hecho mi mandante al posicionar en el mercado su producto.../... La marca de mi mandante se ha convertido en notoria debido a la calidad de sus productos, lo que deriva en una gran aceptación por parte del público consumidor.../... Resulta que entre la marca cuestionada y la marca registrada a nombre de mi principal existe una relación que bien podría ser considerada por el público consumidor como una extensión de la línea de los productos de mi representada.../.. Esa relación indeseada es conocida a la que normalmente se conoce como riesgo de confusión indirecta.../... Por consiguiente, a la Señora Directora dirijo el siguiente petitorio: oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 991/2023.*----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **MASCOLO,** clase 03 (solicitada) y **MASGLO,** clase 03 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*[1] En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto. En un cotejo en conjunto vemos que: ----------

MASCOLO	(marca solicitada), y
MASGLO	(marca oponente)

[1] BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robirta. Buenos Aires. 1986.

Resolución N° 0547

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 991 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASCOLO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 82636/2021, A NOMBRE DE RUBÉN ALBERTO NATALONI.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí -MAS-, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, el vocablo MAS es un elemento de carácter débil por su uso común como prefijo laudatorio o evocador de "más". Se observa claramente que sus desinencias COLO y GLO, generan distinta sonoridad. CO-LO presenta dos sílabas claramente marcadas y vocal abierta final, mientras que GLO es una sílaba única, con consonante oclusiva sonora que modifica el ritmo.----------

Que, continuando con el análisis gramatical y fonético, la estructura MAS-CO-LO frente a MAS-GLO otorga suficiente distancia auditiva, reduciendo riesgo de confusión directa. Logran una distinción efectiva desde el plano visual como así también el plano conceptual y fonético. Es así que en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

Que, en ese sentido, se puede concluir de forma clara y evidente que, las marcas en pugna **"MASCOLO"** (solicitada) vs. **"MASGLO"** (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "*El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca*" y luego manifiesta *"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes."* El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. ----------

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

Que, en síntesis, tanto la marca oponente como la solicitada, contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. Al respecto, esta Dirección considera oportuno mencionar que es el conjunto de las marcas lo que debe ser analizado y se ha comprobado que no existe confundibilidad entre las marcas en pugna tras realizar el análisis de esta manera. ----------

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

Resolución N° 0547

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 991 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASCOLO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 82636/2021, A NOMBRE DE RUBÉN ALBERTO NATALONI.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 991 de fecha 22 de noviembre 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MASCOLO"**, clase 03, Expediente **N° 82636/2021**, solicitada a nombre de RUBÉN ALBERTO NATALONI----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0548

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1922 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIGMA PROFIL", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 11504/2014, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **KAESER KOMPRESSOREN SE.** contra la Resolución N° 1922 de fecha 05 de agosto de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de mayo de 2027 se presenta el representante convencional de la firma **KAESER KOMPRESSOREN SE.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1922 de fecha 05 de agosto de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 28 de junio de 2017 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 14 de marzo de 2018. Y por providencia de fecha 13 de febrero de 2019 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 "SIGMA", registrada con el N° 354026 en fecha 12 de octubre de 2011 y renovada bajo el número 539027 en fecha 25 de febrero de 2022 a favor de Otis Elevator Company. 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: *"(...) Podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas, ya que la palabra PROFIL es justamente la que hace que las marcas suenen y se vean diferentes. Es por eso que al hacer el análisis del conjunto, las diferencias son más que evidentes e indiscutibles.../... Así también, es importante destacar un factor importante al momento del cotejo marcario, cual es la apreciación del rubro comercial en donde comercializan ambas compañías sus productos o servicios.../... La solicitud de registro de mi mandante se encuentra limitada a aparatos relacionados a la generación de aire comprimido. Sin embargo, la marca registrada cubre una lista de productos en el rubro de elevadores y escaleras mecánicas en la clase 07, entre ellos: máquinas, máquinas de transmisión y motores exclusivamente para ser utilizados para o en relación con ascensores, escaleras mecánicas y cintas transportadoras, elevadores, instalaciones para levantamiento y transporte, grúas y sistemas de estacionamiento.../... Realizando un cotejo de las marcas el juzgador, colocando en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. Debido a la alta especificidad de ambas marcas y el reconocimiento que ambas poseen en sus rubros a nivel nacional e internacional.../... Es importante destacar que mi mandante ya cuenta con registros para variantes de la marca en referencia actualmente coexistiendo en nuestro mercado con el registro N° 354.026 para la marca de la propiedad de OTIS ELEVATOR COMPANY.../... Las marcas enfrentadas ya coexisten pacíficamente en varios países a través del mundo.../... Cabe destacar que la firma OTIS ELEVATOR COMPANY, ha otorgado una Cara de Consentimiento, para el registro de mi mandante, KAESER KOMPRESSOREN SE.../... Adjuntamos la mencionada carta de*

Resolución N° 0543

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1922 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIGMA PROFIL", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 11504/2014, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE.----------

Consentimiento.../... Por todo lo mencionado, al Señor Director solicito revocar en todas sus partes la Resolución N° 1922/2016." ----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la **"CARTA DE CONSENTIMIENTO"**, en virtud del cual la firma **"OTIS ELEVATOR COMPANY"** *"otorgan el consentimiento a KAESER KOMPRESSOREN SE, a fin de que solicite y obtenga el registro de marca Paraguay para la marca SIGMA en la clase 07 y las marcas* **SIGMA PROFIL y SIGMA AIR UTILITY en la clase 07**. *El presente consentimiento se otorga, considerando que no existe conflicto entre los servicios ofrecidos por OTIS ELEVATOR COMPANY y KAESER KOMPRESSOREN SE, ni consideramos que el consumidor piedad ser confundido por la coexistencia de las marcas toda vez que los productos de cada una de las compañías están enfocados a consumidores distintos y son comercializados a través de canales de distribución diferentes".*----------

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. ----------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local e internacional.----------

Que, continuando con el análisis las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca en trámite de registro **"SIGMA PROFIL"** pretende obtener la cobertura para productos de la clase 07, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"Aparatos mecánicos y máquinas para la generación de aire comprimido, vacío y flujo de aire, incluidos en la clase 7, compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocos y compresores de tornillos, picos para la comprensión, expulsión y transporte de gases, maquinas sopladoras, maquinas de succion de aire".* En cambio, la marca base de rechazo **"SIGMA"** tiene registrada en la misma clase la siguiente cobertura: *"Maquinas, maquinas de transmisión y motores exclusivamente para ser utilizados para o en relación con ascensores, escaleras mecánicas y cintas transportadoras, elevadores, instalaciones para levantamiento y transporte, grúas y sistemas de estacionamiento"* Del análisis se observa, una clara diferenciación entre los bienes que ampara cada una de las marcas, distinción que no solo radica en la naturaleza y finalidad de sus bienes, sino también en los canales de distribución, el perfil del consumidor y el contexto de uso. ----------

Que, aunque ambas marcas están en la clase 7, los rubros técnicos no se superponen. No hay un cruce natural en la cadena de comercialización.----------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna -SIGMA PROFIL (solicitada) vs. SIGMA (base de rechazo)-, si bien ambos comparten la raíz SIGMA, en el caso del

Resolución N° 0548

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1922 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIGMA PROFIL", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 11504/2014, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE.----------

solicitante se añade PROFIL, elemento distintivo propio que matiza y diferencia el signo. SIGMA PROFIL constituye una unidad conceptual diferente, se percibe como una subdivisión o línea técnica de Kaeser, empresa reconocida mundialmente en compresores. Al respecto, la doctrina indica que *"cuando el añadido no es accesorio, sino que dota de especificidad técnica, puede bastar para excluir la confusión"*[1].----------

Que, en conclusión y en pocas palabras, la coincidencia parcial en el vocablo SIGMA no resulta suficiente para generar un riesgo de confusión efectivo, dado que los productos se destinan a sectores industriales distintos, los consumidores son profesionales altamente especializados y los canales de distribución están claramente diferenciados. KAESER KOMPRESSOREN SE y OTIS ELEVATOR COMPANY titulares de gran prestigio internacional son empresas reconocidas en rubros distintos, lo que refuerza la percepción de origen diferenciado.,----------

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección. En el caso que nos ocupa, la diferenciación entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que responde a una segmentación clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el consumidor incurra en confusión respecto al origen empresarial de los productos. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de una coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares.----------

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con las marcas registradas **SIGMA CONTROL**, clase 09, Registro N° 450462; **SIGMA AIR UTILITY**, clase 36, Registro N° 443894; **SIGMA AIR UTILITY**, clase 40, Registro N° 449401; **SIGMA**, clase 40, Registro N° 455502. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos con la denominación preponderante, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1922 de fecha 05 de agosto de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SIGMA PROFIL**, clase 07, Acta N° 11504/2014, solicitada a nombre de la firma **KAESER KOMPRESSOREN SE.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

[1] Fernández-Nóvoa

Resolución N°_____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1922 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIGMA PROFIL", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 11504/2014, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0549

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 103 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIGMA AIR MANAGER", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 11506/2014, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE.----------

Asunción, 15 SET 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **KAESER KOMPRESSOREN SE.** contra la Resolución N° 103 de fecha 03 de febrero de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de la firma **KAESER KOMPRESSOREN SE.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 103 de fecha 03 de febrero de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 06 de marzo de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 13 de junio de 2019. Y por providencia de fecha 13 de febrero de 2019 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 "SIGMA", registrada con el N° 407413 en fecha 21 de noviembre de 2014 y renovada bajo el número 604976 en fecha 14 de abril de 2025 a favor de SIGMA S.R.L.. 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: *"(...) Podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas, ya que las palabras AIR MANAGER es justamente la que hace que las marcas suenen y se vean diferentes. Es por eso que al hacer el análisis del conjunto, las diferencias son más que evidentes e indiscutibles.../... Así también, es importante destacar un factor importante al momento del cotejo marcario, cual es la apreciación del rubro comercial en donde comercializan ambas compañías sus productos o servicios.../... La solicitud de registro de mi mandante se encuentra limitada a Dispositivos electricos y electronicos para la regulación y control de compresor, picos, bombas de vacío o aparatos para el tratamiento del aire y dispositivos para el tratamiento del aire, dispositivos y aparatos electricos y electronicos para el control de procesos y de máquinas, dispositivos electricos y electronicos para el control remoto de procesos industriales, dispositivos eléctricos y electrónicos de regulación para compresores. Sin embargo, la marca registrada cubre servicios en la clase 35, tales como: Servicios de la clase 35, tales como los prestados por un supermercado, importación, exportación, comercialización, venta de mercaderías en general.../... Realizando un cotejo de las marcas el juzgador, colocando en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. Debido a la alta especificidad de ambas marcas y el reconocimiento que ambas poseen en sus rubros a nivel nacional e internacional.../... Es importante destacar que mi mandante ya cuenta con registros para variantes de la marca en referencia actualmente coexistiendo en nuestro mercado con el registro N° 407413 para la marca de la propiedad de SIGMA S.R.L.../... Las marcas enfrentadas ya coexisten pacíficamente en varios países a través del mundo.../... Cabe destacar que la firma*

Resolución N° 0549

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 103 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIGMA AIR MANAGER", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 11506/2014, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE.----------

SIGMA S.R.L. ha otorgado una Cara de Consentimiento, para el registro de mi mandante, KAESER KOMPRESSOREN SE.../... Adjuntamos la mencionada carta de Consentimiento.../... Por tanto, ha quedado demostrado que el motivo del rechazo de la marca de mi mandante ha desaparecido y además, por parte de la compañía titular.../... Por todo lo mencionado, al Señor Director solicito revocar en todas sus partes la Resolución N° 103/2016."----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la **"CARTA DE CONSENTIMIENTO"**, en virtud del cual la firma **"SIGMA S.R.L."** *"otorgan el consentimiento a KAESER KOMPRESSOREN SE, a fin de que solicite y obtenga el registro de marca Paraguay para la marca* ***SIGMA AIR MANAGER en la clase 09****. El presente consentimiento se otorga, considerando que no existe conflicto entre los servicios ofrecidos por SIGMA S.R.L. y KAESER KOMPRESSOREN SE, ni consideramos que el consumidor piedad ser confundido por la coexistencia de las marcas toda vez que los productos de cada una de las compañías están enfocados a consumidores distintos y son comercializados a través de canales de distribución diferentes".*----------

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. ----------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local e internacional.----------

Que, continuando con el análisis, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca en trámite de registro **"SIGMA AIR MANAGER"** pretende obtener la cobertura para productos de la clase 09, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"Dispositivos electricos y electronicos para la regulación y control de compresor, picos, bombas de vacío o aparatos para el tratamiento del aire y dispositivos para el tratamiento del aire, dispositivos y aparatos electricos y electronicos para el control de procesos y de máquinas, dispositivos electricos y electronicos para el control remoto de procesos industriales, dispositivos eléctricos y electrónicos de regulación para compresores"*. En cambio, la marca base de rechazo **"SIGMA"** tiene registrada la siguiente cobertura: *"Servicios de la clase 35, tales como los prestados por un supermercado, importación, exportación, comercialización, venta de mercaderías en general"*.----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

Resolución N° 0549

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 103 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIGMA AIR MANAGER", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 11506/2014, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE.----------

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 SIGMA AIR MANAGER/SIGMA.----------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión.----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio de un producto, la diferencia de los servicios/productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con las marcas registradas **SIGMA CONTROL**, clase 09, Registro N° 450462; **SIGMA AIR UTILITY**, clase 36, Registro N° 443894; **SIGMA AIR UTILITY**, clase 40, Registro N° 449401; **SIGMA**, clase 40, Registro N° 455502. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos con la denominación preponderante, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 103 de fecha 03 de febrero de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SIGMA AIR MANAGER,** clase 09, Acta N° 11506/2014, solicitada a nombre de la firma **KAESER KOMPRESSOREN SE.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0550

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 161 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIGMA AIR UTILITY", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 11507/2014, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE.----------

Asunción, 15 SEP 2023

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **KAESER KOMPRESSOREN SE.** contra la Resolución N° 161 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **KAESER KOMPRESSOREN SE.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 161 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 10 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 30 de junio de 2022. Y por providencia de fecha 27 de agosto de 2022 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 "SIGMA", registrada con el N° 354026 en fecha 12 de octubre de 2011 y renovada bajo el número 539027 en fecha 25 de febrero de 2022 a favor de Otis Elevator Company. Comentario: Que ambas denominaciones (Registro N° 354026 y 446591) 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: *"(...) Como pilar principal de la defensa de la solicitud de registro de la marca en referencia, cabe destacar que la firma OTIS ELEVATOR COMPANY, ha otorgado una Carta de Consentimiento, de fecha 05 de abril de 2017 a favor de mi mandante, KAESER KOMPRESSOREN SE.../.. Adjuntamos la mencionada carta de Consentimiento, la cual evidencia que por parte del titular de la marca base de rechazo no se observa que el eventual registro de la marca solicitada cause algún perjuicio a su marca SIGMA previamente registrada en nuestro país , abajo el N° 354026 y renovada bajo el número 539027.../... Con relación al registro otorgado bajo N° 446591 para la marca SIGMA, cabe destacar que el mismo ha sido transferido a favor de mi mandante, por lo que tampoco representa un obstáculo para la prosecución de los trámites de la solicitud que nos ocupa.../... Por tanto, ha quedado demostrado que el motivo del rechazo de la marca de mi mandante ha desaparecido y además, por parte de la compañía titular.../... En consecuencia, con base en las consideraciones presentadas, ha quedado claramente demostrado que la marca solicitada por mi mandante reúne íntegramente los requisitos necesarios para la viabilidad del registro marcario y no representa un impedimento para la coexistencia pacífica con la marca anteriormente registrada.../... Por todo lo mencionado la Señora Directora solicito revocar en todas sus partes la Resolución N° 161/2021."* ----------

Resolución N° 0550

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 161 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIGMA AIR UTILITY", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 11507/2014, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE.----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la **"CARTA DE CONSENTIMIENTO"**, en virtud del cual la firma **"OTIS ELEVATOR COMPANY"** *"otorgan el consentimiento a KAESER KOMPRESSOREN SE, a fin de que solicite y obtenga el registro de marca Paraguay para la marca SIGMA en la clase 07 y las marcas* **SIGMA PROFIL y SIGMA AIR UTILITY en la clase 07**. *El presente consentimiento se otorga, considerando que no existe conflicto entre los servicios ofrecidos por OTIS ELEVATOR COMPANY y KAESER KOMPRESSOREN SE, ni consideramos que el consumidor piedad ser confundido por la coexistencia de las marcas toda vez que los productos de cada una de las compañías están enfocados a consumidores distintos y son comercializados a través de canales de distribución diferentes"*.----------

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. ----------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local e internacional.----------

Que, con relación al segundo antecedente citado en la resolución recurrida, tras analizar el fondo de la cuestión y el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que la firma **"KAESER KOMPRESSOREN SE"** es titular tanto de la marca denominativa **"SIGMA"** base del rechazo, registrada bajo el Nº 446591, así como de la marca **"SIGMA AIR UTILITY "**, actualmente en trámite de registro.----------

Que, consta igualmente en el sistema informático de la institución, el **Certificado de Transferencia** de fecha 02 de diciembre de 2023, que expresa: *"(...) Que Otis Elevator Company con domicilio en 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, ha transferido a nombre de KAESER KOMPRESSOREN SE con domicilio en Carl.Keaser-Str. 26, 96450 Coburg, Alemania, la propiedad de su marca SIGMA, registrada con el número 2017- 446591 en fecha 19/09/2017 para proteger los productos de la clase 7, tomándose en fecha de hoy razón de dicho cambio en los Libros de Actas de Registros de la Propiedad Industrial (...)"*, 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 **"SIGMA"** (marca antecedente) y **"SIGMA UTILITY"** (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, continuando con el análisis 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

Resolución N° 0550

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 161 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIGMA AIR UTILITY", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 11507/2014, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE.----------

conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca en trámite de registro **"SIGMA PROFIL"** pretende obtener la cobertura para productos de la clase 07, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"Aparatos mecánicos y máquinas para la generación de aire comprimido, vacío y flujo de aire, incluidos en la clase 7, compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocos y compresores de tornillos, picos para la compresión, expulsión y transporte de gases, maquinas sopladoras, maquinas de succion de aire"*. En cambio, la marca base de rechazo **"SIGMA"** tiene registrada en la misma clase la siguiente cobertura: *"Maquinas, maquinas de transmisión y motores exclusivamente para ser utilizados para o en relación con ascensores, escaleras mecánicas y cintas transportadoras, elevadores, instalaciones para levantamiento y transporte, grúas y sistemas de estacionamiento"* Del análisis se observa, una clara diferenciación entre los bienes que ampara cada una de las marcas, distinción que no solo radica en la naturaleza y finalidad de sus bienes, sino también en los canales de distribución, el perfil del consumidor y el contexto de uso. ----------

Que, aunque ambas marcas están en la clase 7, los rubros técnicos no se superponen. No hay un cruce natural en la cadena de comercialización.----------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna -SIGMA PROFIL (solicitada) vs. SIGMA (base de rechazo)-, si bien ambos comparten la raíz SIGMA, en el caso del solicitante se añade PROFIL, elemento distintivo propio que matiza y diferencia el signo. SIGMA PROFIL constituye una unidad conceptual diferente, se percibe como una subdivisión o línea técnica de Kaeser, empresa reconocida mundialmente en compresores. Al respecto, la doctrina indica que *"cuando el añadido no es accesorio, sino que dota de especificidad técnica, puede bastar para excluir la confusión"*.----------

Que, en conclusión y en pocas palabras, la coincidencia parcial en el vocablo SIGMA no resulta suficiente para generar un riesgo de confusión efectivo, dado que los productos se destinan a sectores industriales distintos, los consumidores son profesionales altamente especializados y los canales de distribución están claramente diferenciados. KAESER KOMPRESSOREN SE y OTIS ELEVATOR COMPANY titulares de gran prestigio internacional son empresas reconocidas en rubros distintos, lo que refuerza la percepción de origen diferenciado.----------

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección. En el caso que nos ocupa, la diferenciación entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que responde a una segmentación clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el consumidor incurra en confusión respecto al origen empresarial de los productos. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de una coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares.----------

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con las marcas registradas **SIGMA CONTROL**, clase 09, Registro N° 450462; **SIGMA AIR UTILITY**, clase 36, Registro N° 443894; **SIGMA AIR UTILITY**, clase 40, Registro N° 449401; **SIGMA**, clase 40, Registro N° 455502. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos con la

[1] Fernández Nóvoa

Resolución N° 0550

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 161 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIGMA AIR UTILITY", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 11507/2014, SOLICITADO POR KAESER KOMPRESSOREN SE.----------

denominación preponderante, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 161 de fecha 03 de febrero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SIGMA AIR UTILITY,** clase 07, Acta N° 11507/2014, solicitada a nombre de la firma **KAESER KOMPRESSOREN SE.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0551

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 540 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOTRETIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45265/2021, A NOMBRE DE LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HEISECKE & CIA. S.A.C.I.** contra la Resolución N° 540 de fecha 02 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de **HEISECKE & CIA. S.A.C.I.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 540 de fecha 02 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 18 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 06 de febrero de 2024, el representante convencional de **HEISECKE & CIA. S.A.C.I.** expresó agravios; en fecha 10 de marzo de 2025, se presenta la representante convencional de **ROCÍO RIVEROS INSFRÁN**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de marzo de 2025.----------

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

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Al analizar las marcas enfrentadas: NEOTRETIN (marca solicitada) vs. NEOTENSIN (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar que las mismas presentan diferencias gráficas y fonéticas, si bien comparten la raíz NEO- la cual es de uso común en la clase 05- poseen otros elementos que la distinguen.../... La marca oponente ya se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado como marcas registradas en la clase 05 que también utilizan la raíz NEO como parte de su denominación tales como: NEO-DEXK-Registro N° 454995; NEO QUIMEICA - Registro N° 402567; NEO HEMETIN- Registro N° 477083; NEO MEB- Registro N° 498858 entre otras.../... De la coexistencia de la oponente con marcas con las que guarda tantas similitudes como las tiene la solicitada en autos, se puede colegir que la coexistencia pacífica en el mercado es factible.../... La parte solicitante ya posee registro de su marca NEOTRETIN en la clase 03 y CASSARA NEOTRETIN en la clase 05 (Registro N° 480280 y 503405). De tales registros se deduce que la parte solicitante ya posee derechos adquiridos sobre el vocablo NEOTRETIN.../... Por todo lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente por así corresponder en derecho."*----------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: *"(...) Podemos observar fácilmente que la marca pretendida por la adversa reproduce 7 (siete) letras de un total de 9 (nueve) letras que componen la denominación de la marca solicitada registrada por mi mandante, en el mismo orden y secuencia.../... provocando de esta forma una misma impresión de conjunto entre ambas denominaciones y por ende un inevitable riesgo de confusión.../... Constituye un principio general y reconocido en materia marcaria que, al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos marcas, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existenetes entre ellas.../... La coexistencia pacífica en la clase 05 de las marcas mencionadas*

Resolución N° 0551

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 540 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOTRETIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45265/2021, A NOMBRE DE LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

por el A-quo no debe tenerse en cuenta, ya que no comparte los mismos elementos en comunes que tiene la marca solicitada con la marca registrada a nombre de mi mandante.../... Estamos en total desacuerdo con lo que sostienen el A-quo al mencionar el hecho de que la parte solicitante ya posee registrada la marca NEOTRETIN en la clase 03 y CASSARA NEOTRETIN en la clase 05, por ende ya se encuentra coexistiendo en el mercado con la marca oponente.../... La solicitud de registro presentada por la adversa es nueva solicitud de registro , independiente de los registros previos.../... De permitirse el registro de la marca solicitada consideramos que el publico consumidor podrá caer fácilmente en conducción respecto al origen empresarial de los productos amparados por la marca NEOTETRIN.../... Por lo anteriormente expuesto, a la Señora Directora peticiono: revocar la Resolución N° 540/2023."----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) En relación al mencionado agravio.../... resulta una observación superficial que no considera un análisis integral ni los criterios generalmente aceptados en materia de propiedad marcaria.../... Aunque ambas marcas comparten la raíz NEO, esta término es de uso común en la clase 05 para productos farmaceutica.../... La raíz NEO carece de fuerza distintiva suficiente para fundamentar un riesgo de confusión, dado que se encuentra ampliamente utilizada y aceptada en el mercado para denotar conceptos relacionados con nuevo o moderno.../... En consecuencia, cualquier similitud derivada del uso compartido de esta raíz no puede ser considerada un elemento decisivo para sostener la confundibilidad entre las marcas enfrentadas.../... No basta con señaalr semejanzas parciales entre las marcas enfrentadas. El análisis debe centrarse en el impacto total de ambas denominaciones y en su capacidad para diferenciarse en el mercado, donde las diferencias anteriormente mencionadas son suficientes para evitar cualquier confusión indebida.../... Las diferencias tanto fonéticas como ortográficas entre NEOTRETIN y NEOTENSIN son suficientes para evitar cualquier, quién percibirá ambas marcas como denominaciones claramente distinguibles dentro del mercado.../... La contraparte ae agravia diciendo que la solicitud de registro de la marca NEOTETRIN es independiente de los registros previos de la solicitante y que, por lo tanto, debe realizarse un análisis específico de las denominaciones en pugna y de los productos o servicios protegidos.../... Mo parte se encuentra en total desacuerdo con el agravio ya que incluso si realizamos un nuevo análisis de las denominaciones en pugna, notamos que existen diferencias en todos los planos de relevancia.../... Por lo tanto, el registro solicitado no solo es legitimo, sino que responde a una necesidad operativa y comercial justificada, basada en el principio de continuidad del uso de la marca.../... Por lo anteriormente expuesto, a la Señora Directora peticiono: confirmar la Resolución N° 540/2023."*----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"NEOTRETIN"**, clase 05, con la oponente **"NEOTENSIN"** clase 05.----

NEOTRETIN (marca solicitada)
NEOTENSIN (marca oponente)

Resolución N° 0551

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 540 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOTRETIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45265/2021, A NOMBRE DE LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"NEOTRETIN"** y la marca oponente **"NEOTENSIN"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita, la desinencia es notablemente disímil a la oponente, difiere completamente de la marca registrada en toda su extensión, siendo similar simplemente la sílaba NEO. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.----------

Que, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables diferencias y no así las únicas letras compartidas por ellas.----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "*...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[1]----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **"NEOTRETIN"** (solicitada), y **"NEOTENSIN"** (oponente), comparten la sílaba **"NEO"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **NEO-DEXK,** clase 05, Registro N° 454.995 a nombre de Laboratorios Mallén, S.a.; **NEO QUIMICA,** clase 05, Registro N° 402567 a nombre de Hypermarcas S.a.; **NEO-HEMETIN,** clase 05, Registro N° 477.083 a nombre de Dallas S.a.; **NEO-MEB,** clase 05, Registro N° 498.858 a nombre de Guayaki S.a.; **NEOSTATIN,** clase 05, Registro N° 557.390 a nombre de Promofarma S.a.; **NEOXETIC**, clase 05, Registro N° 439.927 a nombre de Laboratorio De Productos Éticos Comercial E Industrial S.a.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.----------

Que, siendo así, la sílaba **"NEO"** 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*". ----------

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

Resolución N° 0551

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 540 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOTRETIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45265/2021, A NOMBRE DE LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

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

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso la sílaba **"NEO"**, 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, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas **NEOTRETIN**, clase 05, Registro N° 480.280 y **CASSARA NEOTRETIN,** clase 05, Registro N° 503.405. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 05, 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, mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 540 de fecha 02 de agosto 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 **"NEOTRETIN"**, clase 05, Acta N° 45265/2021, solicitada a nombre de **LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0552

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INCA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 113019, A NOMBRE DE INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA.----------

Asunción, 15 SEP 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. 290 del C.P.C., por providencia de fecha 22 de agosto 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, 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. 290 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 **"INCA"** clase 29, Acta N° 113019, solicitada a nombre de INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, y dar continuidad a su tramitación.----------

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

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"INCA"**, Acta N° 113019, clase 29, solicitada a nombre de **INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0553

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENOM", EXPEDIENTE 1514771, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY S.A..----------

Asunción, 15 SET 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 1111 de fecha 9 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1111 de fecha 9 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 27 de enero de 2024. ----------

Que, en fecha 10 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 19 de diciembre de 2024. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 27 de enero 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 **VENOM**, Expediente Nº **1514771**, clase 5, solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A. -------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **VENOM**, Expediente Nro. **1514771**, clase 5, solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0554

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POTENCIADOR SEXUAL R-MAX 100", EXPEDIENTE Nº 1214161, SOLICITADA POR ROSLYM S.R.L.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 59 de fecha 28 de marzo de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2016 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 59 de fecha 28 de marzo de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 15 de abril de 2024. ----------

Que, en fecha 4 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 20 de mayo de 2016. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 15 de abril 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 **POTENCIADOR SEXUAL R-MAX 100**, Expediente Nº **1214161**, clase 5, solicitada por ROSLYM S.R.L.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **POTENCIADOR SEXUAL R-MAX 100**, Expediente Nº **1214161**, clase 5, solicitada por ROSLYM S.R.L.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0555

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROVIPAR", EXPEDIENTE N° 1648092, SOLICITADA POR PROVIPAR S.A.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 479 de fecha 21 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 2 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 479 de fecha 21 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 18 de abril de 2022. ----------

Que, en fecha 4 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 2 de octubre de 2020. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 18 de abril de 2022, 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 **PROVIPAR**, Expediente Nº **1648092**, clase 12, solicitada por PROVIPAR S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **PROVIPAR**, Expediente Nº **1648092**, clase 12, solicitada por PROVIPAR S.A. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0556

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PRAVO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 18102704, SOLICITADA POR ALWAYS LIGHT S.A.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 723 de fecha 18 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 723 de fecha de 18 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 14 de septiembre de 2022. ----------

Que, en fecha 4 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 30 de agosto de 2022. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 14 de septiembre de 2022, 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 **P PRAVO Y ETIQUETA**, Expediente Nº **18102704**, clase 25, solicitada por ALWAYS LIGHT S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **P PRAVO Y ETIQUETA**, Expediente Nº **18102704**, clase 25, solicitada por ALWAYS LIGHT S.A.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0557

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1003 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00742/2023, SOLICITADA POR GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del **PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)**, contra la Resolución N° 1003 de fecha 03 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1003 de fecha 03 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, el representante convencional de PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION), expresó agravios; en fecha 19 de diciembre de 2024, el representante convencional de GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 30 de diciembre de 2024 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) en un análisis de conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, consta de un diseño diferente, si bien consta de un color característico (púrpura) se puede constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas oponentes. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Que, cabe mencionar que basar una oposición únicamente en los colores de una etiqueta podría ser considerado como una forma de discriminación arbitraria o una práctica anticompetitiva, dependiendo del contexto específico, si bien los colores de una etiqueta pueden generar presunción de confusión carentes de fundamento legal no son suficientes por sí mismos para fundamentar una oposición sólida, legal y rechazar la marca.../... Que, la oponente es también propietaria de signos en donde puede verse el conjunto formado por la combinación de los colores púrpura (lila) y amarillo, además de otros, dispuestos de una forma particular, como: TAKIS FUEGO Registro Nº 577.775, TAKIS FUEGO Registro Nº 468.264.../...Que, la existencia de los registros citados de manera irrefutable que la solicitante posee ya un derecho adquirido sobre el empaque con la combinación de los colores púrpura (lila) y amarillo, y mas específicamente, que este derecho que la solicitante tiene adquirido lo tiene en la Clase 30, clase solicitada en autos, además de tenerla también en otra clase estrechamente relacionada con la pedida".*----------

Que, se agravia el apelante, representante convencional de PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) y, entre otros aspectos, menciona: *"(...) Que, mi parte se agravia contra lo expuesto por la a-quo , en primer lugar, por que desatiende completamente el fundamento de nuestra oposición tergiversando los alegatods de hecho y de derecho sobre los cuales sse instaura la pretensión de mi representada, e incurriendo entonces en un error de juicio de juzgamiento (error in iudicando)../... mi mandante, que opera en el mismo rubro de snacks, siendo un competidor que se vería perjudicado por el*

Resolución N° 0557

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1003 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00742/2023, SOLICITADA POR GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.----------

registro de la solicitud pretendida por la adversa, que intenta registrar un envase cuya característica predominante es el uso de color púrpura o lila, carente de otros elementos distintivos suficientes, intentando así generar un monopolio indebido sobre los envases de dicho color.../..NO SE HA PRESENTADO CON UNA "NO REIVINDICACIÓN" DE DERECHOS EXCLUSIVOS SOBRE EL COLOR LILA DEL ENVASE", está prohibida" ----------

Que, el representante convencional de la firma GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., entre otros aspectos, menciona: "*(...) la solicitud de registro depositada por mi mandante bajo el Acta Nº 2300742 no corresponde a un color aislado, sino que la misma consiste en un envoltorio de forma rectangular de color lila (morado), pues no solo de dicho color sino que cuenta con otros elementos como una bola de fuego llameante, siendo la misma de color amarillo, ubicándola en la parte superior, una franja inclinada, la cual posee la apariencia de un trazo de pintura, también de color amarillo, ubicada en la parte media inferior y un tornado en forma de espiral que va aumentando de tamaño en la parte inferior, tal como puede ser apreciado.../...mi mandante pretende registrar en nuestro país un paquete sobre el que ya posee derechos adquiridos, pues la misma ya cuenta con registros extranjeros.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre la marca cuyo registro es peticionado en estos autos y en la clase 30, clase pedida, además de tenerla en otra clase estrechamente relacionada a ella, es decir, mi mandante no ha intentado monopolizar un color ni adquirir el registro de un signo irregistrable a la hora de depositar el registro de autos sino ejercer un derecho que ya posee, el derecho de propiedad y con la presente solicitud solo pretende registrar la marca y la etiqueta que ya le pertenecen (...)*" ----------

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

Que, al analizar los agravios planteados por el recurrente, este sostiene que el A-quo no ha valorado adecuadamente el fundamento central de su oposición, el cual se basa en que la marca solicitada incurre en la prohibición establecida en el artículo 2º, inciso d), de la Ley de Marcas Nº 1294/98, que impide el registro de signos que consisten en colores aislados. El recurrente afirma que la marca figurativa en trámite de registro se trata en esencia, de un único color, el púrpura (lila), con mínimos elementos accesorios, presuntamente insuficientes para dotarla de originalidad o capacidad distintiva. Alega además, que dicha solicitud configuraría un intento de monopolizar indebidamente los envases de dicho color, lo cual implicaría una restricción injustificada a la competencia.----------

Que, si bien el apelante sostiene que la oposición no se fundamentó en similitudes con la solicitud de registro en trámite, ni se invocó riesgo de confusión o asociación con dicha marca ni con otras marcas de su representada, lo cierto es que en el mismo escrito expresa que su interés en oponerse radica en su condición de competidor del solicitante. Alega que se vería perjudicado por el otorgamiento del registro, en tanto este busca proteger un envase cuya característica predominante es el uso del color púrpura (lila), lo que implicaría, en su opinión, un intento de monopolizar dicho color en envases de esa categoría de productos.----------

Que, esta afirmación revela una comparación implícita entre la marca del oponente y la marca del solicitante, pues se sostiene que permitir el registro de un signo compuesto esencialmente por un color que identifica a una clase de productos resulta perjudicial no solo para el apelante, sino para la libre competencia en general. En consecuencia, se evidencia una contradicción en sus argumentos, ya que, aunque niega basarse en similitudes marcarias o riesgo de confusión, plantea que el uso exclusivo del color

Resolución N° 0557

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1003 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00742/2023, SOLICITADA POR GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.----------

púrpura (lila) afectaría a toda la industria, lo que supone una relación directa entre su propia marca y la solicitud de registro.----------

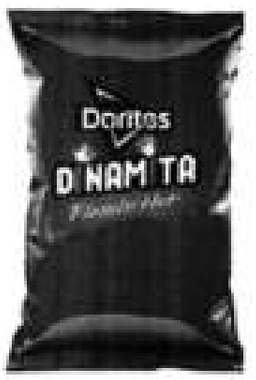
Que, en relación a la observación realizada por el apelante relativa al uso aislado del color lila o púrpura, corresponde señalar que la marca figurativa cuya solicitud se analiza, se trata de una composición gráfica que incorpora, de manera conjunta, elementos visuales y cromáticos específicos. En efecto, la marca figurativa presenta un envoltorio de color púrpura (lila), en cuya parte superior se representa un gráfico circular rodeado por efectos de llamas; en una posición central, una franja inclinada de color amarillo intenso que simula un trazo de pintura; y en la parte inferior, un gráfico de tipo tornado en forma de espiral ascendente, conformado por diversas gamas del color amarillo. De este modo, la marca solicitada no recae sobre un único color de forma aislada, sino que configura una combinación distintiva de colores y sus diferentes gamas (lila y amarillo) y elementos gráficos que, en su conjunto, otorgan a la marca un carácter singular y reconocible. En consecuencia, los argumentos del apelante resultan insuficientes para acreditar la falta de distintividad del signo solicitado, como tampoco logran configurar la concurrencia de alguna causal de irregistrabilidad prevista en la normativa vigente. ----------

Que, respecto a la afirmación del apelante, según la cual el otorgamiento del registro de un signo compuesto esencialmente por un color determinado resultaría perjudicial no solo para su representada, sino también para la libre competencia en general, cabe señalar que dicha línea argumentativa presupone la existencia de una vinculación directa entre la marca solicitada y la del oponente. Por consiguiente, corresponde realizar un análisis comparativo entre las marcas en pugna, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea. 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. ----------

marca solicitante



marca oponente



Que, al efectuar el cotejo visual entre ambas marcas, se constata que no existe similitud alguna en la disposición de los elementos ni en las combinaciones de colores utilizadas. Cada diseño presenta una identidad gráfica propia, sin correspondencias relevantes que puedan dar lugar a una asociación indebida por parte del consumidor. Por tanto, puede afirmarse con claridad que ambas presentaciones son plenamente diferenciables en el mercado, tanto en lo visual como en lo conceptual. En síntesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra. ----------

Resolución N° 0557

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1003 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00742/2023, SOLICITADA POR GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.----------

Que, si bien ambas marcas recurren a ciertos elementos visuales similares, como colores intensos, imágenes de fuego o efectos gráficos dinámicos, tales recursos son de uso común en la categoría de snacks picantes, particularmente en la clase 30. El uso del color morado, púrpura o lila, al igual que del rojo, naranja o amarillo, así como referencias gráficas al fuego, llamas o explosiones, responde a convenciones propias del diseño de este tipo de productos, dirigidos especialmente a un público juvenil. Estos elementos no cumplen una función distintiva en sentido marcario, sino más bien una función descriptiva y sensorial, orientada a comunicar visualmente una característica esencial del producto: su intensidad de sabor y su perfil picante.----------

Que, en tal contexto, el empleo de dichos recursos visuales no puede considerarse patrimonio exclusivo de una marca en particular, sino que constituye una práctica extendida y legítima dentro del rubro. Su utilización concurrente por distintas marcas no supone infracción marcaria ni apropiación indebida, sino una manifestación del lenguaje visual compartido por el segmento. Por ende, la presencia de elementos similares en ambas etiquetas no genera riesgo de confusión, sino que obedece a patrones comunes en la industria. En consecuencia, no resulta procedente pretender la exclusividad sobre elementos genéricos o de uso común dentro de la categoría de productos, máxime cuando no existen coincidencias relevantes. Lo anterior permite concluir que existe una clara diferenciación entre las marcas en pugna, que permite su coexistencia pacífica en el mercado sin perjuicio para los consumidores ni para la libre competencia.----------

Que, además, los elementos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa: "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". En consecuencia, el uso del color morado (lila), responde a una práctica extendida en el sector, y su reivindicación exclusiva no resulta compatible con el marco normativo vigente ni con los principios de libre competencia y coexistencia marcaria. ----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que los elementos que componen la marca figurativa solicitada, han sido utilizados de manera efectiva y continua en el mercado por la titular solicitante, lo cual refuerza su distintividad. Este hecho, se corrobora con los registros que obran en el sistema informático de esta Institución, en el cual, se advierte que **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.** en su calidad de solicitante, ya cuenta con varios registros concedidos en la misma clase 30, bajo etiquetas similares. Estas marcas coexisten pacíficamente con la marca oponente, lo que demuestra la ausencia del riesgo de confusión. Por ende, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0557

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1003 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00742/2023, SOLICITADA POR GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.----------

Marca	Clase	Registro N°	Imagen
"TAKIS FUEGO" *	30 *	468264	
"TAKIS FUEGO" *	30 *	577775	

Que, en conclusión, las marcas en pugna, constituyen dos signos distintivos consolidados en el sector de snacks, con una reconocida trayectoria en el mercado nacional e internacional. Si bien ambas comparten ciertos elementos conceptuales relacionados con la categoría de productos a la que pertenecen, han construido identidades marcarias claramente diferenciadas, tanto en términos gráficos como fonéticos y comerciales. Esta diferenciación, sumada al posicionamiento específico que cada marca ha alcanzado frente a su respectivo público objetivo, permite concluir que existe una coexistencia pacífica en el mercado, sin que se advierta riesgo real o potencial de confusión directa o indirecta entre los consumidores. En consecuencia, no se configura afectación a los derechos previamente adquiridos ni se compromete el normal desenvolvimiento de la libre competencia.----------

Que, en base a las consideraciones expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad, es criterio de esta Dirección General que la presente marca figurativa es un signo con características propias; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 1003 de fecha 03 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"MARCA FIGURATIVA"**, Acta N° **00742/2023**, clase **30**, solicitada **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0558

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1381 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 68896/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** contra la Resolución Nº 1381 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1381 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2025, el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** expresó agravios; dictándose en fecha 07 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 21 de mayo de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 26 de mayo de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023. Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee el derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37.../...Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a servicios de construcción.../...Nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) que la solicitud del Registro de la oponente, corresponde si bien no corresponde para la misma clase, sí puede causar riesgo de confusión o de asociación con la solicitud con derecho de prelación de mi representada. Que es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado tambien solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar.../... Que es un punto totalmente obviado por el Inferior, dado que, al poseer identificas raíces, mas similitud de gestión entre productos y de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor. IDENTIDAD DE RAICES (8A) / (8A) + RELACION ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS=IDENTIDAD DE PUBLICO CONSUMIDOR.../..."QUE LA INFERIOR NO TOMA EN CUENTA QUE LA DENOMINACION "8A" peticionada por mi representada ES LA PRESENTACION O DENOMINACION DE*

Resolución N° 0558

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1381 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 68896/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

FANTASIA DEL APELLIDO DEL SOLICITANTE "OCHOA" (8A).../...Que, primeramente, no es un "CONJUNTO", es una "RAIZ", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, SE ENCUENTRA INSERTA EN LA CUASI TOTALIDAD DE LA DENOMINACIÓN Y AQUE LA DENOMINACION IMPORT ES GENERICA Y DESCRIPTIVA y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca, y en este caso, no es solo LA RAIZ, ES LA PRIMERA DENOMINACION INTEGRA DE LA MARCA. (...)". ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) IMPROCEDENCIA DEL DERECHO DE PRELACIÓN INVOCADO FRENTE AL DERECHO ADQUIRIDO. Llama poderosamente la atención que, la parte recurrente vuelve a insistir en tergiversar las instituciones de derecho marcario al pretender nuevamente hacer valer un derecho de prelación -que opera entre solicitudes de registro enfrentadas- ante un derecho adquirido, derivado de una marca registrada.../...Efectivamente, estos registros son suficientes para acreditar el mejor derecho de mi principal sobre la marca pretendida y que el derecho de prelación no corresponde jamás a solicitudes presentadas por el señor Pidal, las cuales lesionan el derecho firmemente consolidado en la sociedad que represento y aún no han sido otorgadas.../...Con la presente solicitud de la marca 8a en la clase 19, mi mandante tan solo pretende extender la protección de su marca en uso a otros servicios relacionados ya protegidos legalmente por sus registros previos (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"8a y Etiqueta" (Clase 19)** y las oponentes **"8A IMPORT" (Clase 35) y "8E y Etiqueta" (Clase 35)**, vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial (ocho/8) presente en estas denominaciones. Asimismo, se advierte que las marcas oponentes incorporaron a sus denominaciones ciertos elementos que la distinguen de la solicitada. En particular, **"8A IMPORT"** añade un término genérico vinculado a la actividad comercial *"IMPORT"*, y **"8E y Etiqueta"** se diferencia por la utilización de una letra final distinta. Por ende, dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual propia y una percepción global diferenciada en la comparación.--

8a (marca solicitada), y

8A IMPORT (marca oponente)
8E (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"8A IMPORT"** Expediente Nº 59425/2023, se encuentra solicitada en la **clase 35** a fin de proteger los siguientes **servicios**: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos;*

Resolución N° 0558

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1381 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 68896/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)." Igualmente, la marca oponente **"8E y Etiqueta"** Expediente Nº 59974/2023, solicita la cobertura de los siguientes **servicios** de la **clase 35** con la siguiente descripción: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO).*" En cambio, la marca solicitada **"8a y Etiqueta"** busca proteger los **productos** de la **clase 19**: *"Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán y betún; construcciones comprendidos en la clase 19 (diecinueve)"*. De la comparación claramente se colige, que las marcas oponentes **"8A IMPORT"**, **"8E y Etiqueta"** y la marca analizada **"8a y Etiqueta"**, se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor completamente distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. ----------

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 mismas.----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna de las marcas mixtas que poseen los titulares oponentes. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo amarillo de bordes redondeados y con la denominación **"8a"** de color negro encerradas dentro de una figura geométrica cuadrada de color negro del mismo estilo de menor tamaño, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de una la denominación **"8E"**, apareciendo el número en primer plano de color naranja con un diseño moderno geométrico de aspecto tridimensional y la letra en todo gris claro, ambos caracteres se encuentran con una leve sombra dentro de un fondo blanco, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:----------

Resolución N° 0558

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1381 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 68896/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

marca "8a" (solicitada)



marca "8E" (oponente solicitada)



Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"8a y Etiqueta"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **OCHO A S.A.** En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **OCHO A S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con el registro de la marca **"OCHO A"** en la **clase 37** bajo el Nº 440416 y de marca **"8A y Etiqueta"** con registro Nº 439803. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

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

Resolución N° 0558

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1381 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 68896/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1381 de fecha 04 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"8a y Etiqueta"**, Clase 19, Expediente N° **68896/2023**, solicitada a nombre de **OCHO S.A.**----

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0559

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1380 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68897/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** contra la Resolución Nº 1380 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1380 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2025, el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** expresó agravios; dictándose en fecha 07 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 21 de mayo de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 12 de junio de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023. Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee el derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37.../...Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a servicios de construcción.../...Nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que la solicitud del Registro de la oponente, corresponde a idéntica clase de la nomenclatura oficial, lo cual, sí puede causar riesgo de confusión o de asociación con la solicitud con derecho de prelación de mi representada. Que es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar.../... Que es un punto totalmente obviado por el Inferior, dado que, al poseer idénticas raíces, mas similitud de gestión entre servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor. IDENTIDAD DE RAICES (8A) / (8A) + RELACION ENTRE SERVICIOS=IDENTIDAD DE PUBLICO CONSUMIDOR.../... "QUE LA INFERIOR NO TOMA EN CUENTA QUE LA DENOMINACION "8A" peticionada*

Resolución Nº 0559

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1380 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 68897/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

por mi representada ES LA PRESENTACION O DENOMINACION DE FANTASIA DEL APELLIDO DEL SOLICITANTE "OCHOA" (8A).../...Que, primeramente, no es un "CONJUNTO", es una "RAIZ", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, SE ENCUENTRA INSERTA EN LA CUASI TOTALIDAD DE LA DENOMINACIÓN YA QUE LA DENOMINACION IMPORT ES GENERICA Y DESCRIPTIVA y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca, y en este caso, no es solo LA RAIZ, ES LA PRIMERA DENOMINACION INTEGRA DE LA MARCA. (...)".----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) IMPROCEDENCIA DEL DERECHO DE PRELACIÓN INVOCADO FRENTE AL DERECHO ADQUIRIDO. Llama poderosamente la atención que, la parte recurrente vuelve a insistir en tergiversar las instituciones de derecho marcario al pretender nuevamente hacer valer un derecho de prelación -que opera entre solicitudes de registro enfrentadas- ante un derecho adquirido, derivado de una marca registrada.../...Efectivamente, estos registros son suficientes para acreditar el mejor derecho de mi principal sobre la marca pretendida y que el derecho de prelación no corresponde jamás a solicitudes presentadas por el señor Pidal, las cuales lesionan el derecho firmemente consolidado en la sociedad que represento y aún no han sido otorgadas.../...Con la presente solicitud de la marca 8a en la clase 35, mi mandante tan solo pretende extender la protección de su marca en uso a otros servicios relacionados ya protegidos legalmente por sus registros previos (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"8a y Etiqueta" (Clase 35)** y las oponentes **"8A IMPORT" (Clase 35) y "8E y Etiqueta" (Clase 35)**, vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial (ocho/8) presente en estas denominaciones. Asimismo, se advierte que las marcas oponentes incorporaron a sus denominaciones ciertos elementos que la distinguen de la solicitada. En particular, **"8A IMPORT"** añade un término genérico vinculado a la actividad comercial *"IMPORT"*, y **"8E y Etiqueta"** se diferencia por la utilización de una letra final distinta. Por ende, dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual propia y una percepción global diferenciada en la comparación.--

8a (marca solicitada), y

8A IMPORT (marca oponente)
8E (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"8A IMPORT"** Expediente Nº 59425/2023, se encuentra solicitada en la **clase 35** a fin de proteger los siguientes **servicios**: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos;*

Resolución N° 0559

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1380 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68897/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)." Igualmente, la marca oponente **"8E y Etiqueta"** Expediente Nº 59974/2023, solicita la cobertura de los siguientes **servicios** de la **clase 35** con la siguiente descripción: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)."* Por otra parte, la marca solicitada **"8a y Etiqueta"** busca proteger los **productos** de la **misma clase**: *"Servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial, todo para el ámbito de construcciones (civiles y viales) comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco)"*. De la comparación realizada se colige que, las marcas oponentes **"8A IMPORT"**, **"8E"** así como la marca analizada **"OCHO A"**, se encuentran solicitadas en la misma clase del nomenclador internacional, sin embargo, los servicios que pretenden amparar no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a segmentos de consumidores totalmente distintos. En virtud de ello, esta dependencia administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos, por cuanto no se verifica un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna de las marcas mixtas que poseen los titulares oponentes. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo amarillo de bordes redondeados y con la denominación **"8a"** de color negro encerradas dentro de una figura geométrica cuadrada de color negro del mismo estilo de menor tamaño, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de una la denominación **"8E"**, apareciendo el número en primer plano de color naranja con un diseño moderno geométrico de aspecto tridimensional y la letra en todo gris claro, ambos caracteres se encuentran con una leve sombra dentro de un fondo blanco, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:----------

marca "8a" (solicitada)



marca "8E" (oponente solicitada)



Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"OCHO A"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **OCHO A S.A.** En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección

Resolución N° 0559

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1380 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68897/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **OCHO A S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con el registro de la marca **"OCHO A"** en la **clase 37** bajo el Nº 440416 y de marca **"8A y Etiqueta"** con registro Nº 439803. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1380 de fecha 04 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"8a y Etiqueta"**, Clase 35, Expediente N° **68897/2023**, solicitada a nombre de **OCHO S.A.**----------

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI RÉKUÁI

Resolución N° 0560

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1379 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 68899/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"8a y Etiqueta"**, Clase 39, Expediente N° **68899/2023**, solicitada a nombre de **OCHO S.A.**----------

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

Abg. Claudia [illegible]
Directora Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0560

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1379 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 68899/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

Asunción, 17 de SET 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** contra la Resolución Nº 1379 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1379 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2025, el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** expresó agravios; dictándose en fecha 07 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 21 de mayo de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 26 de mayo de 2025.----------

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

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023. Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee el derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37.../...Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a servicios de construcción.../...Nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que la solicitud del Registro de la oponente, corresponde a idéntica clase de la nomenclatura oficial, lo cual, si puede causar riesgo de confusión o de asociación con la solicitud con derecho de prelación de mi representada. Que es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada, conforme se puede constatar.../... Que es un punto totalmente obviado por el Inferior, dado que, al poseer identicas raices, mas similitud de gestión entre servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor. IDENTIDAD DE RAICES (8A) / (8A) + RELACION ENTRE SERVICIOS=IDENTIDAD DE PUBLICO CONSUMIDOR.../..."QUE LA INFERIOR NO TOMA EN CUENTA QUE LA DENOMINACION "8A" peticionada*

Resolución N° 0560

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1379 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 68899/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

por mi representada ES LA PRESENTACION O DENOMINACION DE FANTASIA DEL APELLIDO DEL SOLICITANTE "OCHOA" (8A).../...Que, primeramente, no es un "CONJUNTO", es una "RAIZ", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, SE ENCUENTRA INSERTA EN LA CUASI TOTALIDAD DE LA DENOMINACIÓN YA QUE LA DENOMINACION IMPORT ES GENERICA Y DESCRIPTIVA y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca, y en este caso, no es solo LA RAIZ, ES LA PRIMERA DENOMINACION INTEGRA DE LA MARCA. (...)". ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) IMPROCEDENCIA DEL DERECHO DE PRELACIÓN INVOCADO FRENTE AL DERECHO ADQUIRIDO. Llama poderosamente la atención que, la parte recurrente vuelve a insistir en tergiversar las instituciones de derecho marcario al pretender nuevamente hacer valer un derecho de prelación -que opera entre solicitudes de registro enfrentadas- ante un derecho adquirido, derivado de una marca registrada.../...Efectivamente, estos registros son suficientes para acreditar el mejor derecho de mi principal sobre la marca pretendida y que el derecho de prelación no corresponde jamás a solicitudes presentadas por el señor Pidal, las cuales lesionan el derecho firmemente consolidado en la sociedad que represento y aún no han sido otorgadas.../...Con la presente solicitud de la marca 8a en la clase 39, mi mandante tan solo pretende extender la protección de su marca en uso a otros servicios relacionados ya protegidos legalmente por sus registros previos (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"8a y Etiqueta" (Clase 39)** y las oponentes **"8A IMPORT" (Clase 35) y "8E y Etiqueta" (Clase 35)**, vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial (ocho/8) presente en estas denominaciones. Asimismo, se advierte que las marcas oponentes incorporaron a sus denominaciones ciertos elementos que la distinguen de la solicitada. En particular, **"8A IMPORT"** añade un término genérico vinculado a la actividad comercial *"IMPORT"*, y **"8E y Etiqueta"** se diferencia por la utilización de una letra final distinta. Por ende, dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual propia y una percepción global diferenciada en la comparación.--

8a (marca solicitada), y

8A IMPORT (marca oponente)
8E (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"8A IMPORT"** Expediente Nº 59425/2023, se encuentra solicitada en la **clase 35** a fin de proteger los siguientes **servicios**: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos;*

Resolución N° 0560

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1379 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 68899/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)." Igualmente, la marca oponente **"8E y Etiqueta"** Expediente Nº 59974/2023, solicita la cobertura de los siguientes servicios de la clase 35 con la siguiente descripción: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)."* Por otra parte, la marca solicitada **"8a y Etiqueta"** busca proteger los siguientes servicios de la clase 39: *"Transporte de mercancías en el ámbito de construcciones (civiles y viales) comprendidos en la clase 39 (treinta y nueve)."*. De la comparación claramente se colige, que las marcas oponentes **"8A IMPORT"**, **"8E y Etiqueta"** y la marca analizada **"8a y Etiqueta"**, se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Igualmente, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor completamente distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. ----------

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 mismas.----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna de las marcas mixtas que poseen los titulares oponentes. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo amarillo de bordes redondeados y con la denominación **"8a"** de color negro encerradas dentro de una figura geométrica cuadrada de color negro del mismo estilo de menor tamaño, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de una la denominación **"8E"**, apareciendo el número en primer plano de color naranja con un diseño moderno geométrico de aspecto tridimensional y la letra en todo gris claro, ambos caracteres se encuentran con una leve sombra dentro de un fondo blanco, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:----------

marca "8a" (solicitada)



marca "8E" (oponente solicitada)



Resolución Nº 0560

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1379 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8a Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE Nº 68899/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"8a y Etiqueta"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **OCHO A S.A.** En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **OCHO A S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con el registro de la marca **"OCHO A"** en la **clase 37** bajo el Nº 440416 y de marca **"8A y Etiqueta"** con registro Nº 439803. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1379 de fecha 04 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0561

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1382 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OCHO A", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 68887/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

Asunción, 19 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** contra la Resolución Nº 1382 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1382 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2025, el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** expresó agravios; dictándose en fecha 07 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 21 de mayo de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 26 de mayo de 2025.----------

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

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023. Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee el derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37.../...Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a servicios de construcción.../...Nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Demás está decir que, en su momento, al NO ADMITIR el A-quo la identidad de la "raíz" (OCHO A/8ª (OCHOA), el inferior a dejado al descubierto el hecho, patente e innegable las denominaciones, son IDENTICAS", y que está formada SU ESENCIA (O PARTE MAS IMPORTANTE) por "una sola denominación" O SEA LA TOTALIDAD DE LA MARCA.../...Como podemos observar indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente podrá llevar a confusión. Lo que sí es evidente, patente y manifiesto es que entre ambas denominaciones EXISTE IDENTIDAD ABSOLUTA, ruinias diferencias insustanciales no descartan lo evidente, y en nada hacen a la marca de la solicitante NOVEDOSA Y ORIGINAL (...)".* ----------

Resolución N° 0561

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1382 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OCHO A", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 68887/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) IMPROCEDENCIA DEL DERECHO DE PRELACIÓN INVOCADO FRENTE AL DERECHO ADQUIRIDO. Llama poderosamente la atención que, la parte recurrente vuelve a insistir en tergiversar las instituciones de derecho marcario al pretender nuevamente hacer valer un derecho de prelación -que opera entre solicitudes de registro enfrentadas- ante un derecho adquirido, derivado de una marca registrada.../...Efectivamente, estos registros son suficientes para acreditar el mejor derecho de mi principal sobre la marca pretendida y que el derecho de prelación no corresponde jamás a solicitudes presentadas por el señor Pidal, las cuales lesionan el derecho firmemente consolidado en la sociedad que represento y aún no han sido otorgadas.../...Con la presente solicitud de la marca 8a en la clase 35, mi mandante tan solo pretende extender la protección de su marca en uso a otros servicios relacionados ya protegidos legalmente por sus registros previos (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"OCHO A" (Clase 19)** y las oponentes **"8A IMPORT" (Clase 35) y "8E y Etiqueta" (Clase 35)**, vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial (ocho/8) presente en estas denominaciones. Asimismo, se advierte que las marcas difieren tanto en su estructura como en su forma de expresión. En efecto, mientras las marcas oponentes poseen en su raíz un elemento numérico *"8"*, la solicitada emplea en su raíz un vocablo *"OCHO"*. Cabe resaltar que la marcas oponentes incorporaron a sus denominaciones ciertos elementos que la distinguen de la solicitada. En particular, **"8A IMPORT"** añade un término genérico vinculado a la actividad comercial *"IMPORT"*, y **"8E y Etiqueta"** se diferencia por la utilización de una letra final distinta. Por ende, dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual propia y una percepción global diferenciada en la comparación.----------

OCHO **A** (marca solicitada), y

8A IMPORT (marca oponente)
8E (marca oponente)

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

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

Resolución N° 0561

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1382 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OCHO A", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 68887/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en la presente resolución. ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"8A IMPORT"** Expediente N° 59425/2023, se encuentra solicitada en la **clase 35** a fin de proteger los siguientes **servicios**: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)."* Igualmente, la marca oponente **"8E y Etiqueta"** Expediente N° 59974/2023, solicita la cobertura de los siguientes **servicios** de la **clase 35** con la siguiente descripción: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)."* En cambio, la marca solicitada **"OCHO A"** busca proteger los **productos** de la **clase 19**: *"Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos comprendidos en la clase 19 (diecinueve)."* De la comparación claramente se colige, que las marcas oponentes **"8A IMPORT"**, **"8E"** y la marca analizada **"OCHO A"**, se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. ------

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 mismas.----------

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"OCHO A"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **OCHO A S.A.** En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y*

Resolución N° 0561

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1382 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OCHO A", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 68887/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley".* Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular".* En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **OCHO A S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con el registro de la marca **"OCHO A"** en la **clase 37** bajo el Nº 440416 y de marca **"8A y Etiqueta"** con registro Nº 439803. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

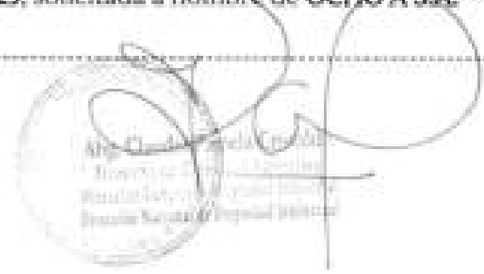
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1382 de fecha 04 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"OCHO A"**, Clase 19, Expediente N° **68887/2023**, solicitada a nombre de **OCHO A S.A.**----------

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0562

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1384 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OCHO A", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68888/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** contra la Resolución Nº 1384 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1384 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2025, el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** expresó agravios; dictándose en fecha 07 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 21 de mayo de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 26 de mayo de 2025.----------

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

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023. Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee el derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37.../...Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a servicios de construcción.../...Nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que la solicitud de Registro de la oponente, corresponde a idéntica clase de la nomenclatura oficial, lo cual, sí puede causar riesgo de confusión o de asociación con la solicitud con derecho de prelación de mi representada. Que es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también otra solicitud en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha solicitado previamente ya mi representada, conforme se puede constatar en este mismo caso que nos ocupa, así como también en otros relacionados con la solicitud de mi representada.../...Que es un punto totalmente obviado por el Inferior, dado que, al poseer idénticas raíces, más similitud de gestión entre servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor. IDENTIDAD DE RAÍCES (OCHOA) / (8ª) + RELACIÓN ENTRE SERVICIOS= IDENTIDAD*

Resolución N° 0562

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1384 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OCHO A", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68888/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

DEL PUBLICO CONSUMIDOR.../... "QUE LA INFERIOR NO TOMA EN CUENTA QUE LA DENOMINACIÓN "8A" peticionada por mi representada ES LA PRESENTACION O DENOMINACION DE FANTASIA DEL APELLIDO DEL SOLICITANTE "OCHOA" (8A) (...)".----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) IMPROCEDENCIA DEL DERECHO DE PRELACIÓN INVOCADO FRENTE AL DERECHO ADQUIRIDO. Llama poderosamente la atención que, la parte recurrente vuelve a insistir en tergiversar las instituciones de derecho marcario al pretender nuevamente hacer valer un derecho de prelación -que opera entre solicitudes de registro enfrentadas- ante un derecho adquirido, derivado de una marca registrada.../...Efectivamente, estos registros son suficientes para acreditar el mejor derecho de mi principal sobre la marca pretendida y que el derecho de prelación no corresponde jamás a solicitudes presentadas por el señor Pidal, las cuales lesionan el derecho firmemente consolidado en la sociedad que represento y aún no han sido otorgadas.../...Con la presente solicitud de la marca 8a en la clase 35, mi mandante tan solo pretende extender la protección de su marca en uso a otros servicios relacionados ya protegidos legalmente por sus registros previos (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"OCHO A" (Clase 35)** y las oponentes **"8A IMPORT" (Clase 35) y "8E" (Clase 35)**, vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial (ocho/8) presente en estas denominaciones. Asimismo, se advierte que las marcas difieren tanto en su estructura como en su forma de expresión. En efecto, mientras las marcas oponentes poseen en su raíz un elemento numérico *"8"*, la solicitada emplea en su raíz un vocablo *"OCHO"*. Cabe resaltar que la marcas oponentes incorporaron a sus denominaciones ciertos elementos que la distinguen de la solicitada. En particular, **"8A IMPORT"** añade un término genérico vinculado a la actividad comercial *"IMPORT"*, y **"8E"** se diferencia por la utilización de una letra final distinta. Por ende, dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual propia y una percepción global diferenciada en la comparación.----------

OCHO A (marca solicitada), y

8A IMPORT (marca oponente)
8E (marca oponente)

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

confundibles". Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en la presente resolución. ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"8A IMPORT"** Expediente Nº 59425/2023, se encuentra solicitada en la **clase 35** a fin de proteger los siguientes **servicios**: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)."* Igualmente, la marca oponente **"8E y Etiqueta"** Expediente Nº 59974/2023, solicita la cobertura de los siguientes **servicios** de la **clase 35** con la siguiente descripción: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)."* Por otra parte, la marca solicitada **"OCHO A"** busca proteger los **servicios** en la **misma clase**: *"Servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial, todo para el ámbito de construcciones (civiles y viales) comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco)"*. De la comparación realizada se colige que, si bien las marcas oponentes **"8A IMPORT"**, **"8E"** así como la marca analizada **"OCHO A"**, se encuentran solicitadas en la misma clase del nomenclador internacional, los servicios que pretenden amparar no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a segmentos de consumidores totalmente distintos. En virtud de ello, esta dependencia administrativa coincide con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos, por cuanto no se verifica un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.----------

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"OCHO A"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **OCHO A S.A.** En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o*

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

Resolución N° 0562

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1384 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OCHO A", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68888/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular". En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **OCHO A S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con el registro de la marca **"OCHO A"** en la **clase 37** bajo el Nº 440416 y de marca **"8A y Etiqueta"** con registro Nº 439803. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1384 de fecha 04 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"OCHO A"**, Clase 35, Expediente N° **68888/2023**, solicitada a nombre de **OCHO A S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0563

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1383 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OCHO A", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 68894/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** contra la Resolución Nº 1383 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1383 de fecha 04 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2025, el representante convencional de **IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA** expresó agravios; dictándose en fecha 07 de marzo de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 21 de mayo de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 26 de mayo de 2025.----------

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

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023. Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee el derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37.../...Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a servicios de construcción.../...Nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que la solicitud del Registro de la oponente, si bien no corresponde para la misma clase, si puede causar riesgo de confusión o de asociación con la solicitud con derecho de prelación de mi representada. Que, es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, así como para los mismos productos que ha registrado mi representada../..Que, el propio A-quo convenientemente NO RECONOCE lo siguiente: IDENTIDAD DE RAICES.../...Que es un punto totalmente obviado por el Inferior, dado que, al poseer idénticas raíces, más similitud de gestión entre servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor. IDENTIDAD DE RAICES (OCHOA) / (8ª) + RELACIÓN ENTRE SERVICIOS= IDENTIDAD DEL PUBLICO CONSUMIDOR.../... "QUE LA INFERIOR NO*

Resolución N° 0563

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1383 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OCHO A", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 68894/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

TOMA EN CUENTA QUE LA DENOMINACIÓN "8A" peticionada por mi representada ES LA PRESENTACION O DENOMINACION DE FANTASIA DEL APELLIDO DEL SOLICITANTE "OCHOA" (8A) (...)".----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) IMPROCEDENCIA DEL DERECHO DE PRELACIÓN INVOCADO FRENTE AL DERECHO ADQUIRIDO. Llama poderosamente la atención que, la parte recurrente vuelve a insistir en tergiversar las instituciones de derecho marcario al pretender nuevamente hacer valer un derecho de prelación -que opera entre solicitudes de registro enfrentadas- ante un derecho adquirido, derivado de una marca registrada.../...Efectivamente, estos registros son suficientes para acreditar el mejor derecho de mi principal sobre la marca pretendida y que el derecho de prelación no corresponde jamás a solicitudes presentadas por el señor Pidal, las cuales lesionan el derecho firmemente consolidado en la sociedad que represento y aún no han sido otorgadas.../...Con la presente solicitud de la marca 8a en la clase 39, mi mandante tan solo pretende extender la protección de su marca en uso a otros servicios relacionados ya protegidos legalmente por sus registros previos (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"OCHO A" (Clase 39)** y las oponentes **"8A IMPORT" (Clase 35) y "8E" (Clase 35)**, vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial (ocho/8) presente en estas denominaciones. Asimismo, se advierte que las marcas difieren tanto en su estructura como en su forma de expresión. En efecto, mientras las marcas oponentes poseen en su raíz un elemento numérico *"8"*, la solicitada emplea en su raíz un vocablo *"OCHO"*. Cabe resaltar que la marcas oponentes incorporaron a sus denominaciones ciertos elementos que la distinguen de la solicitada. En particular, **"8A IMPORT"** añade un término genérico vinculado a la actividad comercial *"IMPORT"*, y **"8E"** se diferencia por la utilización de una letra final distinta. Por ende, dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual propia y una percepción global diferenciada en la comparación.----------

OCHO **A** (marca solicitada), y

8A IMPORT (marca oponente)
8E (marca oponente)

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

confundibles". Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en la presente resolución. ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"8A IMPORT"** Expediente Nº 59425/2023, se encuentra solicitada en la **clase 35** a fin de proteger los siguientes **servicios**: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)."* Igualmente, la marca oponente **"8E y Etiqueta"** Expediente Nº 59974/2023, solicita la cobertura de los siguientes **servicios** de la **clase 35** con la siguiente descripción: *"Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sanwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)."* En cambio, la marca solicitada **"OCHO A"** busca proteger los **servicios** de la **clase 39**: *"Transporte de mercancías en el ámbito de construcciones (civiles y viales) comprendidos en la clase 39 (treinta y nueve).-"* De la comparación claramente se colige, que las marcas oponentes **"8A IMPORT"**, **"8E"** y la marca analizada **"OCHO A"**, se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. -------

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 mismas.----------

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"OCHO A"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **OCHO A S.A.** En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social*

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

Resolución Nº 2563

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1383 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OCHO A", CLASE 39, EXPEDIENTE Nº 68894/2023, SOLICITADO POR OCHO A S.A.----------

adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley".* Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular".* En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **OCHO A S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con el registro de la marca **"OCHO A"** en la **clase 37** bajo el Nº 440416 y de marca **"8A y Etiqueta"** con registro Nº 439803. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1383 de fecha 04 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"OCHO A"**, Clase 39, Expediente Nº **68894/2023**, solicitada a nombre de **OCHO A S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0564

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1782 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KIMCHICLUB", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 54666/2020, SOLICITADA POR KYUNG SUH PARK Y KYUNG HWA PARK. ----------

Asunción, 16 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Kyung Suh Park y Kyung Hwa Park,** contra la Resolución N° 1782 de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2021 se presentá la representante convencional de **Kyung Suh Park y Kyung Hwa Park** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1782 de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 25 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 13 de enero de 2022, el representante convencional de **Kyung Suh Park y Kyung Hwa Park** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de febrero de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. 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: *"(...) El examinador ha objetado el registro de la solicitud arriba mencionada en base a considerarse a la misma como genérica, sin embargo, no tuvo en cuenta que se ha agregado una denominación, y por este motivo, el nombre solicitado es un nombre de fantasía, ya que la denominación "Club", al corresponder a un servicio, no forma parte del listado de productos contenidos en la clase 29. El vocablo "Club" es de carácter genérico en sus rubros correspondientes, como por ejemplo en la clase 41 (esparcimiento, actividades deportivas (...)"*.----------

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. Rodolfo Parada Grandón
Director General
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0564

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1782 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KIMCHICLUB", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 54666/2020, SOLICITADA POR KYUNG SUH PARK Y KYUNG HWA PARK. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"KIMCHICLUB"** 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 los productos de la Clase 29 del Clasificador Internacional de Niza, entre los cuales se encuentran: *"...Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche; quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio..."*. En ese contexto, la denominación propuesta **"KIMCHICLUB"** se conforma por la unión de los términos "KIMCHI" y "CLUB", ambos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por un lado, "KIMCHI" es un plato nacional por excelencia coreano, declarado en 2015 Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la Unesco, el cual consiste básicamente en una preparación fermentada a base de diferentes verduras, cuyo ingrediente principal es el repollo de napa o la col china[1]. Por otro lado, "CLUB", término que hace referencia directa a una sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes[2]. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos de manera clara y directa define los productos que pretende identificar. Asimismo, el uso de términos de carácter general y común, como en este caso "KIMCHI" y "CLUB", no pueden 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 incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inciso e) del Art. 2 de la Ley Nº 1294/98, no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva.----------

Que, resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)"*. [3] 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(...)"*.[4]----------

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

Abg. Cinthia Pamela Cristaldo
Directora General de Propiedad Industrial

[1] https://www.finedininglovers.com/es/articulo/todo-sobre-el-kimchi
[2] https://dle.rae.es/club
[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.*
[4] *Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020) Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 173). Editorial La Ley.*

Resolución N° 0564

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1782 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KIMCHICLUB", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 54666/2020, SOLICITADA POR KYUNG SUH PARK Y KYUNG HWA PARK. ----------

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, 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
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1782 de fecha 21 de octubre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"KIMCHICLUB"**, Clase 29, Expediente Nº **54666/2020**, solicitada a nombre de **Kyung Suh Park y Kyung Hwa Park.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0565

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1364 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "DELTA CHILDREN", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 68435/2023, A NOMBRE DE DELTA ENTERPRISE CORP.----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** en contra de la Resolución Nº 1364 de fecha 26 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 12 de diciembre de 2024 se presenta la representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1364 de fecha 26 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 26 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de febrero de 2025, la representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de febrero de 2025.----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2078135 Denominación ZANELLA DELTA Clase 12 Registro 535689 Titular Zanella Hnos. Y Cia. S.a.c.i.f.i. (AR). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, las marcas se diferencian fonética, ortográfica, y visualmente, así como en el concepto que transmiten. Efectivamente, dejando de lado el término que poseen en común "DELTA", queda comparar los términos ZANELLA con CHILDREN y a simple vista se notan las extremas diferencias en todos los aspectos: visual, fonético, ortográfico, gráfico y conceptual. Ni siquiera hace falta detallar o explicar cada una de las diferencias entre ambos términos. Por si dicha comparación no fuera poco, todavía podemos comparar los productos que las marcas contrapuestas comercializan. Mientras que ZANELLA DELTA está asociada a una fábrica argentina dedicada a la producción de motocicletas, quads y kartings, DELTA CHILDREN se especializa en mobiliario y productos para bebés y niños. Los consumidores de cada una de estas marcas pertenecen a mercados completamente diferentes (...)"*.----------

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

Resolución N° 0565

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1364 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "DELTA CHILDREN", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 68435/2023, A NOMBRE DE DELTA ENTERPRISE CORP.----------

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. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas comparten el vocablo **"DELTA"**, sin embargo, ambas contienen al término en orden invertido y poseen agregadas otras palabras (CHILDREN/ZANELLA) que acompañan al término mencionado, lo cual aporta en ambas una impresión fonética y visual distintiva, que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

DELTA **CHILDREN** *(solicitada), y*

ZANELLA DELTA *(base de rechazo)*

Que, adicionalmente, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir elementos, en este caso **"DELTA"**, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"DELTA CHILDREN"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **DELTA ENTERPRISE CORP.** En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es*

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

Resolución N° 0565

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1364 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "DELTA CHILDREN", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 68435/2023, A NOMBRE DE DELTA ENTERPRISE CORP.----------

necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular".* En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **DELTA ENTERPRISE CORP.** (titular solicitante), ya cuenta con el registro de la marca **"DELTA CHILDREN"** en la **clase 24** bajo el Nº 591319. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1364 de fecha 26 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DELTA CHILDREN"**, clase 12, Expediente **N° 68435/2023**, solicitada a nombre de **DELTA ENTERPRISE CORP.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0566

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 497 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DC Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 68431/2023, SOLICITADO POR DELTA ENTERPRISE CORP. ----------

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** contra la Resolución N° 497 de fecha 17 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 497 de fecha 17 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 20 de junio de 2025, el representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 26 de junio de 2025.----------

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 2023-2331427 Denominación DC DINO CONTE Clase 24 Registro 458542 Titular Dino Conte S.A. (AR). Comentario: Que las denominaciones son 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: *"(...) En primer lugar, las marcas se diferencian fonética, ortográfica, y visualmente, así como en el concepto que transmiten. en el caso de la marca impugnada "DC" es una sigla derivada de la expresión "DELTA CHILDREN", la cual identifica una marca internacionalmente reconocida en el rubro de productos infantiles. En cambio, "DINO CONTE" corresponde a un nombre propio, sin vínculo alguno con el origen conceptual de "DELTA CHILDREN" . Por tanto, aunque ambas marcas comparten la abreviatura "DC", su significado, connotación y evocación comercial son claramente distintos, lo cual impide que exista riesgo de confusión para el consumidor medio. Mientras que DC DINO CONTE está asociada a una empresa familiar con gran trayectoria en la industria de la producción de cortinas y toldos, DC (Delta Children) se especializa en mobiliario y productos para bebés y niños. Los consumidores de cada una de estas marcas pertenecen a mercados completamente diferentes (...)".*----------

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 Nº 0566

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 497 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DC Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE Nº 68431/2023, SOLICITADO POR DELTA ENTERPRISE CORP. ----------

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

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"DC DINO CONTE Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"DC Y ETIQUETA"**, se advierte que el único elemento en la marca solicitante son las siglas **"DC"**, la cual presenta una estructura idéntica al elemento predominante e inicial de la marca registrada. Es así, que la denominación de la marca en trámite de registro no posee otros elementos que le proporcionen una identidad visual propia y distintiva en relación a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las denominaciones mencionadas:----------

"DC" (marca solicitante), y
"DC DINO CONTE" (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo **"DC DINO CONTE Y ETIQUETA"** registrada bajo el Nº 458542 posee la cobertura de ***todos*** los **productos** correspondientes a la **clase 24** del nomenclador internacional ; mientras que la marca **"DC Y ETIQUETA"** en trámite de registro, pretende obtener la cobertura de los siguientes productos de la misma clase: *"Productos comprendidos en la Clase 24 (VEINTE Y CUATRO) como ser : paños de tela ; mantas y sábanas infantiles para camas, cunas y balancines ; protectores de cuna ; protectores de balancines para cunas ; edredones ; fundas de almohada ; guardapolvos ; doseles de cama ; juegos de mantas ; tapicerías textiles...."*. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que **ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional.** Este hecho aumenta significativamente la posibilidad de que los consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo ámbito de productos, lleguen a la conclusión de que los artículos ofrecidos podrían poseer el mismo origen empresarial, lo cual podría afectar negativamente la percepción y el comportamiento de los mismos. ----------

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley Nº 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el 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, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.*

Resolución N° 0566

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 497 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DC Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 68431/2023, SOLICITADO POR DELTA ENTERPRISE CORP. ----------

La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única[1].----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas 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 **"DC Y ETIQUETA"** no podrá coexistir con la marca antecedente **"DC DINO CONTE"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 497 de fecha 17 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"DC Y ETIQUETA"**, Clase 24, Expediente **N° 68431/2023**, solicitada a nombre de **DELTA ENTERPRISE CORP.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0567

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 496 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DC Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 68426/2023, SOLICITADO POR DELTA ENTERPRISE CORP. ----------

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** contra la Resolución N° 496 de fecha 17 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 30 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 496 de fecha 17 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 20 de junio de 2025, el representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 26 de junio de 2025.----------

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

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 2023-233427 Denominación DC DINO CONTE Clase 20 Registro 570548 Titular Dino Conte S.A. (AR). Comentario: Que las denominaciones son 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: *"(...) En primer lugar, las marcas se diferencian fonética, ortográfica, y visualmente, así como en el concepto que transmiten. en el caso de la marca impugnada "DC" es una sigla derivada de la expresión "DELTA CHILDREN", la cual identifica una marca internacionalmente reconocida en el rubro de productos infantiles. En cambio, "DINO CONTE" corresponde a un nombre propio, sin vínculo alguno con el origen conceptual de "DELTA CHILDREN". Por tanto, aunque ambas marcas comparten la abreviatura "DC", su significado, connotación y evocación comercial son claramente distintos, lo cual impide que exista riesgo de confusión para el consumidor medio. Mientras que DC DINO CONTE está asociada a una empresa familiar con gran trayectoria en la industria de la producción de cortinas y toldos, DC (Delta Children) se especializa en mobiliario y productos para bebés y niños. Los consumidores de cada una de estas marcas pertenecen a mercados completamente diferentes (...)".*----------

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 Nº 0567

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 496 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DC Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE Nº 68426/2023, SOLICITADO POR DELTA ENTERPRISE CORP. ----------

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

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"DC DINO CONTE Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"DC Y ETIQUETA"**, se advierte que el único elemento en la marca solicitante son las siglas **"DC"**, la cual presenta una estructura idéntica al elemento predominante e inicial de la marca registrada. Es así, que la denominación de la marca en trámite de registro no posee otros elementos que le proporcionen una identidad visual propia y distintiva en relación a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las denominaciones mencionadas:----------

"DC" (marca solicitante), y
"DC DINO CONTE" (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo **"DC DINO CONTE Y ETIQUETA"** registrada bajo el Nº 570458 posee la cobertura de ***todos*** los **productos** correspondientes a la **clase 20** del nomenclador internacional ; mientras que la marca **"DC Y ETIQUETA"** en trámite de registro, pretende obtener la cobertura de los siguientes productos de la misma clase: *"Productos comprendidos en la Clase 20 (VEINTE) como ser: sillas altas ; corrales ; yardas de juego ; minicunas de balancín ; andadores para niños ; camas infantiles ; camas ; cunas ; combinaciones de cuna y cama convertibles ; vestidores ; armarios ; cómodas ; cambiadores para bebés; cambiadores y vestidores combinados para bebés ; tabla/mesa ; sillas [asientos] ; sillas de director ; mecedoras ; escritorios [muebles] ; muebles de caja de juguete ; baúles para juguetes / cajas para juguetes ; bancos [muebles] ; cajas no metálicas / arcas no metálicas / cofres no metálicos ; escalerillas [taburetes] no metálicas ; perchero ; estantes ; perchas para prendas de vestir ; espejos ; hamacas para niños; cabeceros de cama; muebles de lavabo; taburetes; colchones para cunas y balancines; bibliotecas; barandillas de cama no metálicas ; armarios ; mesillas de noche ; arcones no metálicos ; muebles tapizados ; sofás y sillones reclinables ; sillas de guardería ; barandillas de cama ; sillones deslizantes ; productos modulares de almacenamiento y organización, en particular, separadores de armario ; dispositivos de almacenamiento y organización de ropa, en particular, cubos de tela no metálicos ; estanterías de almacenamiento ; organizadores colgantes de tela no metálicos.."*. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que **ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional.** Este hecho aumenta significativamente la posibilidad de que los consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo ámbito de productos, lleguen a la conclusión de que los artículos ofrecidos podrían poseer el mismo origen empresarial, lo cual podría afectar negativamente la percepción y el comportamiento de los mismos. ----------

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley Nº 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el 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**

Resolución N° 0567

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 496 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DC Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 68426/2023, SOLICITADO POR DELTA ENTERPRISE CORP. ----------

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, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única"*.[1] ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas 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 **"DC Y ETIQUETA"** no podrá coexistir con la marca antecedente **"DC DINO CONTE"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º inciso f) y el Artículo 6º de la Ley Nº 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 496 de fecha 17 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"DC Y ETIQUETA"**, Clase 20, Expediente **N° 68426/2023,** solicitada a nombre de **DELTA ENTERPRISE CORP.**----

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0568

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANTHER", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 1004033

Asunción, 22 SEP 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 22 de agosto 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 **"PANTHER", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 1004033**, solicitada a nombre de Agrotec S.a, y dar continuidad a su tramitación. ----------

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

RESUELVE:

I) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la **"PANTHER", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 1004033, solicitada a nombre de Agrotec S.a,** ----------

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

3) NOTIFIQUESE por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0569

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 583 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAN AMERICAN GAMES", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111992/2022, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL.----------

Asunción, 23 SET 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL,** contra la Resolución Nº 583 de fecha 29 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de **ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 583 de fecha 29 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 25 de junio de 2024, el representante convencional de **ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de junio de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2022-2247108 Denominación PANAMERICA Clase 35 Registro 550925 Titular Simon Jara Alvarez (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, notamos que entre las marcas en pugna existen NOTORIAS DIFERENCIAS en los planos VISUAL, GRAFICO, ORTOGRAFICO y FONETICO, en razón de los ELEMENTOS DIFERENCIADORES Y CARACTERÍSTICOS, que aparecen en eol signo solicitado por mi mandante que lo dota de CAPACIDAD DISTINTIVA propia, frente al signo invocado como antecedente.../...Luego de la pronunciación de cada marca, se percibe con absoluta claridad que la sensación auditiva que cada uno de los conjuntos genera resulta absolutamente distinta, lo que impide que se produzca un supuesto riesgo de confusión que permita fundamentar la denegación del signo solicitado../... Un hecho relevante para el presente caso es que la marca solicitada "PAN AMERICAN GAMES" forma parte de una misma familia de marcas inscriptas a nombre de la ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA. En efecto, esta organización es titular en nuestro país de la marca "JUEGOS PANAMERICANOS"(...)"*----------

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

Resolución N° 0569

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 583 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAN AMERICAN GAMES", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111992/2022, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL.----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"PAN AMERICAN GAMES"** Clase 35 y la marca base de rechazo **"PANAMERICA"** Clase 35.----------

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre la marca solicitada **"PAN AMERICAN GAMES"** y la marca antecedente **"PANAMERICA"**, se advierte que la primera reproduce los dos vocablos iniciales contenidos en la denominación antecedente, aunque en esta última aparecen de forma compuesta. La inclusión del término adicional *"GAMES"* en la marca solicitada no sólo le confiere una extensión mayor, sino que también contribuye a una diferenciación estructural, conceptual y fonética. ----------

PAN AMERICAN GAMES *(solicitada), y*

PANAMERICA *(marca base de rechazo)*

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **analizadas**, comparten los vocablos iniciales "PAN" y "AMERICA", existen otras marcas registradas en la misma clase que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **PANAMERICAN BREWING COMPANY,** clase 35, Registro N° 499751 a nombre de GUTHRIE MEADE BEARDMORE; **DEEPAMERICAN,** clase 35, Registro N° 462687 a nombre de CLARA NOEMI FLEITAS MENDOZA; **AMERICANA OPEN,** clase 35, Registro N° 501972 a nombre de INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) ; **AMERICA 2 INVEST,** clase 35, Registro N° 527598 a nombre de FRANCISCO JAVIER ACUÑA ALFARO; extremo que demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado. ----------

Que, siendo así, los vocablos "PAN" y "AMERICA", irrelevantes para el cotejo marcario y por ende, deben ser desechados 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"*. En el supuesto caso de confirmar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la *Constitución Nacional, Art. 107.* ----------

Resolución N° 0569

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 583 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAN AMERICAN GAMES", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111992/2022, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL.----------

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".*[1]----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL** (titular solicitante), ya cuenta con el registro de la marca **"JUNIOR PAN AMERICAN GAMES"** en la clase 35 bajo el Nº 612188 y en la clase 41 bajo el registro N° 612187, asimismo, de la marca **"JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR"** en la clase 35 bajo el registro N° 605952 y **"JUEGOS PANAMERICANOS"** en la clase 35 con el registro N° 577771. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares en la misma clase.** Por lo tanto, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 583 de fecha 29 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PAN AMERICAN GAMES"**, Clase 35, Expediente **N° 111992/2022**, solicitada a nombre de **ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0570

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 582 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAN AMERICAN GAMES", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 111991/2022, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL.----------

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL,** contra la Resolución Nº 582 de fecha 29 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 23 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de **ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 582 de fecha 29 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 25 de junio de 2024, el representante convencional de **ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL,** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de junio de 2024. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2022-2213625 Denominación PAN AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL Clase 41 Registro 546204 Titular Pan American International School(PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, notamos que entre las marcas en pugna existen NOTORIAS DIFERENCIAS en los planos VISUAL, GRAFICO, ORTOGRAFICO y FONETICO, en razón de los ELEMENTOS DIFERENCIADORES Y CARACTERÍSTICOS, que aparecen en eol signo solicitado por mi mandante que lo dota de CAPACIDAD DISTINTIVA propia, frente al signo invocado como antecedente.../...Luego de la pronunciación de cada marca, se percibe con absoluta claridad que la sensación auditiva que cada uno de los conjuntos genera resulta absolutamente distinta, lo que impide que se produzca un supuesto riesgo de confusión que permita fundamentar la denegación del signo solicitado../... Un hecho relevante para el presente caso es que la marca solicitada "PAN AMERICAN GAMES" forma parte de una misma familia de marcas inscriptas a nombre de la ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL. En efecto, esta organización es titular en nuestro país de la marca "JUEGOS PANAMERICANOS"(...)"*----------

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

Resolución N° 0570

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 582 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAN AMERICAN GAMES", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 111991/2022, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL.----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"PAN AMERICAN GAMES"** Clase 41 y la marca base de rechazo **"PAN AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL"** Clase 41.----------

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre la marca solicitada **"PAN AMERICAN GAMES"** y la marca antecedente **"PAN AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL"**, se advierte que la primera reproduce los dos vocablos iniciales contenidos en la denominación antecedente. Sin embargo ambas incluyen términos adicionales que contribuyen a una diferenciación estructural, conceptual y fonética de las mismas. Desde el punto de vista conceptual, se observa que la marca solicitada utiliza el término del idioma inglés "GAMES" (juegos) asociada claramente al ámbito deportivo, aludiendo a competiciones o eventos deportivos de carácter continental, mientras que la marca base de rechazo, incluye los términos "INTERNATIONAL" (*internacional*) y "SCHOOL" (*escuela*) los cuales la vinculan con el ámbito educativo, refiriéndose a una institución académica de proyección internacional. Dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual propia y una percepción global diferenciada en el análisis comparativo.-----

PAN AMERICAN **GAMES** *(solicitada), y*

PAN AMERICAN **INTERNATIONAL SCHOOL** *(marca base de rechazo)*

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[1]. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en la presente resolución. ----------

Que, sobre la similitud conceptual de palabras, la doctrina más destacada sobre la materia señala, *"Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra...El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por*

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

Resolución N° 0570

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 582 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAN AMERICAN GAMES", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 111991/2022, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL.----------

ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable...".[2]----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL** (titular solicitante), ya cuenta con los siguientes registros: **"JUNIOR PAN AMERICAN GAMES"** en la clase 41 bajo el N° 612187 y en la clase 35 bajo el Nº 612188, asimismo, de la marca **"JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR"** en la clase 41 bajo el registro N° 605951, entre otras. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares, en la misma clase.** Por lo tanto, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 582 de fecha 29 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PAN AMERICAN GAMES"**, Clase 41, Expediente **N° 111991/2022**, solicitada a nombre de **ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, ASOCIACIÓN CIVIL.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

[1] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Año 2013.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0571

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 120 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HECHO BOLSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 00846/2021, SOLICITADO POR MARIA NASTA BITTAR .----------

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **Hernán Jesús Rodriguez Sotelo,** contra la Resolución N° 120 de fecha 17 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 07 de abril de 2022 se presenta **Hernán Jesús Rodriguez Sotelo,** por derecho propio y bajo patrocinio profesional e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 120 de fecha 17 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 11 de noviembre de 2022, **Hernán Jesús Rodriguez Sotelo,** por derecho propio y bajo patrocinio profesional expresó agravios; dictándose en fecha 14 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 04 de abril de 2023, el representante convencional de **Maria Nasta Bittar** contestó la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de abril de 2023.----------

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

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible. Que al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, como así mencionar que la misma cuenta con una etiqueta muy original y novedosa, lo que alejan aún más la posibilidad de confusión entre las mismas; por lo que cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marcada oponente. Que, la marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca la oponente, además cabe mencionar que la denominación HECHO es una marca genérica por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas Nº 1294/98 (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) HECHO BOLSA y HECHOS PELOTA ideológicamente tienen el mismo significado y evocan un mismo concepto, es decir, transmiten el concepto de destrucción tanto de una persona o de una cosa. No se puede negar que las marcas enfrentadas significan maltrecho, estar destruido física o mentalmente, cansado, enfermo, extenuado, castigado, fatigado, destrozado, muerto. Una vez que coexistan comercialmente no será necesario por parte del público consumidor una profunda concentración para constatar que la idea de destrucción es común*

Resolución Nº 0571

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 120 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HECHO BOLSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 00846/2021, SOLICITADO POR MARIA NASTA BITTAR .----------

en las marcas HECHO BOLSA y HECHOS PELOTA, es decir, que son sinónimos porque tienen el mismo significado. (...)". ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"HECHO BOLSA Y ETIQUETA"** Clase 35 y las marca oponente **"HECHOS PELOTA Y ETIQUETA"** Clase 35, se advierte que ambas denominaciones se componen de dos vocablos del idioma español, y que la marca en trámite reproduce el vocablo inicial, pero en singular. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas en pugna.----------

HECHO BOLSA (marca solicitada), y
HECHOS PELOTA (marca oponente)

Que, sobre la similitud conceptual de palabras, la doctrina más destacada sobre la materia señala, *"Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra...El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable_.".* [1]----------

Que, siguiendo esta línea de pensamiento, nos encontramos ante dos signos cuyas denominaciones comparten un contenido conceptual similar . Las frases "hecho bolsa" y "hechos pelota" son de uso coloquial en nuestro país y dentro del contexto cultural aluden a la misma idea, lo que podría afectar de manera directa la función distintiva de los signos y generando un alto riesgo de confusión en el mercado.---

Que, igualmente se observa que la marca solicitante presenta en su etiqueta un fondo verde vibrante con una figura abstracta ubicada en el centro, sobre la cual se posiciona la palabra "HECHO" en la parte superior y la palabra "BOLSA" en la parte inferior. Ambos términos están escritos en mayúsculas, con tipografía gruesa y robusta, de estilo moderno y color blanco, dispuestos en forma circular siguiendo la curvatura del diseño central. Todos estos elementos son similares a los utilizados por la marca oponente, existiendo únicamente diferencias mínimas, como el diseño del gráfico central o los colores empleados, pero la impresión global que generan ambas etiquetas es prácticamente la misma.----------

[1] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Lexis Nexis, Abeledo Perrot. Año 2013.

Resolución N° 0571

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 120 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HECHO BOLSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 00846/2021, SOLICITADO POR MARIA NASTA BITTAR .----------

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

Que, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. 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 la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 120 de fecha 17 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"HECHO BOLSA Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente N° **00846/2021**, solicitada a nombre de la firma **MARIA NASTA BITTAR**.----------

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

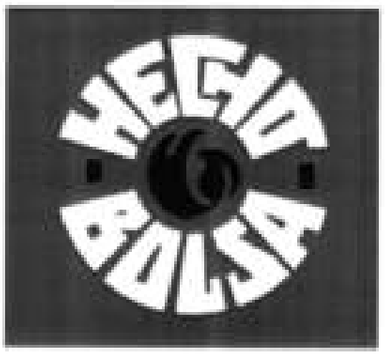
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0571

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 120 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HECHO BOLSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 00846/2021, SOLICITADO POR MARIA NASTA BITTAR .----------

marca solicitada



marca oponente



Que, a este respecto debe sumarse el cotejo de las coberturas, al respecto, vemos que la marca solicitante **"HECHO BOLSA Y ETIQUETA"** pretende obtener la cobertura en la clase 35 del nomenclatura internacional: *"Servicios comprendidos en la clase 35 , tales como ; 350106 marketing / mercadotecnia ;350039 publicidad."*, mientras que la marca oponente **"HECHOS PELOTA Y ETIQUETA"** registrada bajo el **Nº 502669** posee la siguiente cobertura en la misma clase: *"Servicios prestados por personas u organizaciones consistentes en prestar asistencia, consultoría, organización y asesoramiento en la explotación o dirección de una empresa comercial o industrial, o la asistencia, consultoría, organización, asesoramiento y dirección de negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial; organizaciones de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, indagaciones y valoraciones de negocios comerciales; información y asesoramiento comerciales al consumidor, marketing; servicios publicitarios, alquiler de espacios publicitarios, publicación por cualquier medio de difusión, comunicaciones y anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios, distribución directa o por correo de muestras y folletos, promoción de ventas para terceros"*. Fácilmente se colige que los servicios amparados por ambas marcas no solo pertenecen a la misma clase, sino que también guardan una estrecha relación en cuanto a su naturaleza, finalidad y público objetivo. Tanto la marca solicitante como la marca oponente ofrecen servicios vinculados al ámbito de la publicidad, el marketing y la promoción comercial. Esta coincidencia, refuerza aún más el riesgo de confusión o asociación indebida en el consumidor, quien podría asumir erróneamente que ambas marcas se encuentran vinculadas de algún modo.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0572

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 874 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIG-24", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 46831/2018, SOLICITADA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. ----------

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** contra la Resolución N° 874 de 12 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 874 de 12 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 04 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 15 de diciembre de 2022, el representante convencional de **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** expresó agravios; dictándose en fecha 26 de diciembre de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 05 de julio de 2023 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **PHARMA INTERNATIONAL S.A.** 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 18 de julio de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, comparten gran parte de sus denominaciones: son idénticas en la raíz MIG, que es la preponderante de ambas, por tanto, al visualizarlas o pronunciarlas de seguido se nota que son muy similares en los aspectos visual y fonético. Que, la marca solicitada y la marca base de la oposición amparan productos de la misma clase, esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor pues los productos que pretenden identificar se dirigirán al mismo sector del mercado"* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que, en el caso de autos, contrariamente al análisis y conclusión plasmada por el Inferior en la Resolución recurrida, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSIÓN entre los signos en pugna.../... cabe resaltar el hecho de que la marca solicitada por mi mandante es el acrónimo de las siglas de Mikoyán y Gurévich, una compañía rusa de diseño de aviones militares, y el Número 27 el modelo de avión, en tanto que la marca de la adversa se refiere al acrónimo MIG (Metal Inert Gas); conocido como el proceso de soldadura.../... Que, en efecto, aún cuando exista identidad en el aspecto nominal entre las denominaciones en pugna, tanto la doctrina como la jurisprudencia en nuestro país, han consagrado el principio que al tratarse de PRODUCTOS totalmente DIFERENTES entre sí, las marcas pueden COEXISTIR PACÍFICAMENTE en el mercado"*.----------

Resolución Nº 0572

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 874 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIG-24", CLASE 01, EXPEDIENTE Nº 46831/2018, SOLICITADA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se evidencia que la solicitante **"MIG-24"** posee una denominación compuesta de tres siglas, un signo ortográfico y dos números, mientras que la marca oponente **"MIG MIX GOLD"** posee tres siglas similares pero acompañadas de dos vocablos del idioma inglés. Las particularidades ortográficas señaladas, generan una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, la impresión auditiva en ambas no es similar. ----------

MIG-24 *(marca solicitada), y*
MIG MIX GOLD *(marca oponente)*

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"MIG MIX GOLD"** posee el registro **Nº602603** en la **clase 01** con la siguiente descripción de **productos**: *"...Tales como mezcla de gases para soldadura..."*; mientras que la marca en trámite de registro **"MIG-24"** solicita en la **misma clase** la cobertura de: *"...Agroquímicos..."*. Del contraste se desprende que ambos signos amparan productos de distinta naturaleza, finalidad y características, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su uso y a su destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusión para el consumidor medio, dado que los productos no compiten entre sí, no se comercializan a través de los mismos canales y están dirigidos a públicos claramente diferenciados.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0572

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 874 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIG-24", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 46831/2018, SOLICITADA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 874 de 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MIG-24"**, clase 01, Expediente N° **46831/2018**, solicitada a nombre de **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0573

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIG-27", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 46823/2018, SOLICITADA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. ----------

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** contra la Resolución N° 873 de 12 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 873 de 12 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 04 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 15 de diciembre de 2022, el representante convencional de **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** expresó agravios; dictándose en fecha 26 de diciembre de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 05 de julio de 2023 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **PHARMA INTERNATIONAL S.A.** 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 18 de julio de 2023.----------

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

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, comparten gran parte de sus denominaciones: son idénticas en la raíz MIG, que es la preponderante de ambas, por tanto, al visualizarlas o pronunciarlas de seguido se nota que son muy similares en los aspectos visual y fonético. Que, la marca solicitada y la marca base de la oposición amparan productos de la misma clase, esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor pues los productos que pretenden identificar se dirigirán al mismo sector del mercado"* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que, en el caso de autos, contrariamente al análisis y conclusión plasmada por el Inferior en la Resolución recurrida, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSIÓN entre los signos en pugna.../... cabe resaltar el hecho de que la marca solicitada por mi mandante es el acrónimo de las siglas de Mikoyán y Gurévich, una compañía rusa de diseño de aviones militares, y el Número 27 el modelo de avión, en tanto que la marca de la adversa se refiere al acrónimo MIG (Metal Inert Gas); conocido como el proceso de soldadura.../... Que, en efecto, aún cuando exista identidad en el aspecto nominal entre las denominaciones en pugna, tanto la doctrina como la jurisprudencia en nuestro país, han consagrado el principio que al tratarse de PRODUCTOS totalmente DIFERENTES entre sí, las marcas pueden COEXISTIR PACÍFICAMENTE en el mercado"*.----------

Resolución N° 0573

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIG-27", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 46823/2018, SOLICITADA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se evidencia que la solicitante **"MIG-27"** posee una denominación compuesta de tres siglas, un signo ortográfico y dos números, mientras que la marca oponente **"MIG MIX GOLD"** posee tres siglas similares pero acompañadas de dos vocablos del idioma inglés. Las particularidades ortográficas señaladas, generan una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, la impresión auditiva en ambas no es similar. ----------

MIG-27 *(marca solicitada), y*
MIG MIX GOLD *(marca oponente)*

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"MIG MIX GOLD"** posee el registro **N°602603** en la clase 01 con la siguiente descripción de productos: *"...Tales como mezcla de gases para soldadura..."*; mientras que la marca en trámite de registro **"MIG-27"** solicita en la misma clase la cobertura de: *"...Agroquímicos..."*. Del contraste se desprende que ambos signos amparan productos de distinta naturaleza, finalidad y caracteristicas, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su uso y a su destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusión para el consumidor medio, dado que los productos no compiten entre sí, no se comercializan a través de los mismos canales y están dirigidos a públicos claramente diferenciados.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0573

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIG-27", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 46823/2018, SOLICITADA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 873 de 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MIG-27"**, clase 01, Expediente N° **46823/2018**, solicitada a nombre de **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0574

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1721 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LABPY INFORMÁTICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 59817/2021, SOLICITADA POR SILVIO AGUSTIN FILIPPINI ARELLANO.----------

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SILVIO AGUSTIN FILIPPINI ARELLANO** contra la Resolución N° 1721 de fecha 21 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de SILVIO AGUSTIN FILIPPINI ARELLANO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1721 de fecha 21 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 11 de febrero de 2025, el representante convencional de SILVIO AGUSTIN FILIPPINI ARELLANO expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar se incurre en un error al alegar que la denominación LABPY INFORMÁTICA Y ETIQUETA es un signo genérico o designación de los servicios comprendidos en la clase 42, puesto que la misma consiste en en un conjunto de marca mixta.../... Ciertamente si la marca pretendida por mi mandante fuese solo INFORMÁTICA, la solicitud sería efectivamente genérica e irregistrable; sin embargo, la marca se trata de una frase compuesta por dos palabras que forman un conjunto novedoso.../... Una que se refiere al servicio que se pretende proteger, a saber, INFORMATICA, habiendose presentado la solicitud con la observación de que no se reivindica con exclusividad la palabra INFORMÁTICA, y la otra palabra, a saber, LABPY es una connotación de fantasía, es decir no es una designación forzosa del servicio, ni siquiera tiene un significado. No se encuentra incorporado en los diccionarios de lengua española y de ninguna manera sirve en el comercio para calificar o describir alguna carcterística del producto como dice la prohibición de la ley.../... LABPY es una denominación que no tiene similitud ni relacionamiento que la marca desea proteger u otros comprendidos en la clase.../... Siguiendolos principios que rigen la materia el análisis de esta marca debe ser hecho en forma conjunta y no desmembrándola en partes.../... Cabe destacar que la marca de mi mandante es MIXTA, es decir, se compone de un elemento denominativo y de un elemento gráfico, que le otorga aún mayor distintividad.../... POr otro lado se expone a continuación la vasta cantidad de registros existentes cincedidos a diferentes titulares que contienen la palabra LAB.../... BIOLAB, clase 42, Registro N° 526.388; DATA LAB S.A., clase 42, Registro N° 394.103; EXCEL LAB, clase 42, Registro N° 404.524; GENESLAB, clase 42, Registro N° 466.593; LABSHOP, clase 42, Registro N° 510.019; MEGA LABS, clase 42, Registro N° 506.993.../... LABPY INFORMÁTICA, es novedosa y distintiva y bajo ningún punto de vista la designación forzosa de*

Resolución N° 0574

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1721 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LABPY INFORMÁTICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 59817/2021, SOLICITADA POR SILVIO AGUSTIN FILIPPINI ARELLANO.----------

ningún producto../... Sírvase Señora Directora, dictar resolución evocando en todas sus partes la Resolución N° 1721/2022."----------

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 "LABPY INFORMÁTICA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 42 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"servicios tecnológicos, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, análisis de sistemas informáticos, servicio de protección antivirus, consultoría en diseño y desarrollo de programación y sistemas, programación de computadoras, consultoría en diseño y desarrollo de hardware, consultoría en software, control a distancia de sistemas informáticos, conversión de datos y programas informáticos, instalación de software, investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros, mantenimiento de software, servicio técnico informático, alojamiento y desarrollo de sitios informáticos [sitios web], diseño de software y de sistemas informáticos, actualización de software, análisis de sistemas informáticos, creación y mantenimiento de sitios web para terceros.."***----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LABPY INFORMÁTICA Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita.----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "LABPY INFORMÁTICA" es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. La denominación "LABPY" genera una palabra única, inexistente en el lenguaje corriente, capaz de ser percibida como marca de fantasía. El vocablo"INFORMÁTICA" actúa como complemento secundario.----

Que, desde un enfoque semántico, la expresión completa no describe directamente las características, naturaleza o finalidad de los servicios solicitados. Aunque contenga términos evocativos, el vocablo **"LABPY"** aporta distintividad suficiente.----------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*----------

Que, en ese sentido, tenemos que la denominación "LABPY INFORMÁTICA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 42 del nomenclador internacional. La particular combinación de las palabras en cuestión posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado.-

Resolución N° 0574

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1721 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LABPY INFORMÁTICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 59817/2021, SOLICITADA POR SILVIO AGUSTIN FILIPPINI ARELLANO.----------

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

marca solicitada

Lab PY informática

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 42 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **BIOLAB**, clase 42, Registro N° 526.388 a nombre de Gramon Paraguay S.a.c.i.f.i.a.; **CENTRALAB**, clase 42, Registro N° 521636 a nombre de Ricardo Adelio Duarte Caceres; **DATA LAB S.A.**, clase 42, Registro N° 394.103 a nombre de DATA LAB S.A.; **EXCEL LAB**, clase 42, Registro N° 404.524 a nombre de Myriam Violeta Ferreira; **GENESLAB**, clase 42, Registro N° 466.593 a nombre de Geneslab S.A; **LABSHOP**, clase 42, Registro N° 510.019 a nombre de Victor Christian Constanzo Weyersberg; **MEGA LABS**, clase 42, Registro N° 506.993 a nombre de Mega Labs S.a., entre otros.----------

Que, siendo asi, la letra "LAB" 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, 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, linea 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. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0574

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1721 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LABPY INFORMÁTICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 59817/2021, SOLICITADA POR SILVIO AGUSTIN FILIPPINI ARELLANO.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1721 de fecha 21 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"LABPY INFORMÁTICA Y ETIQUETA"**, clase 42, Acta N° 59817/2021, solicitada a nombre de **SILVIO AGUSTIN FILIPPINI ARELLANO.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0575

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 953 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHE PO REMBIAPO LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN) DE CATALINA CARDOZO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 21050/2023 A NOMBRE DE CATALINA CARDOZO.----------

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CATALINA CARDOZO**, en contra de la Resolución N° 953 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 18 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CATALINA CARDOZO, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 953 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 18 de noviembre de 2024, el representante convencional de CATALINA CARDOZO, expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de junio de 2025. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) La solicitud de registro CHE PO REMBIAPO LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN) DE CATALINA CARDOZO ha sido presentada para amparar los servicios de la CLASE 25. que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca , se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LA YEYAPO CHE REMBIAPO", registrada con el con el número 472052, clase 25 en fecha 18 de octubre de 2018; y con el registro N° 472053, clase 35 en fecha 18 de octubre de 2018 a favor de María Montserrath Samaniego Isasi; 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 de Marcas,no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Noego categóricamente tales afirmaciones, ya que, al realizar el cotejo sucesivo de las marcas en pugna, no encontramos similitud alguna, es más, no existe ningún indicio de confusión sea visual, ortográfico ni fonético y mucho menos conceptual.../... Las marcas son totalmente diferentes, dado que la única coincidencia que existía entre ambas era las las palabras REMBIAMPO, traduciendo al español significa TRABAJO, termino de uso común (genérico).../... Son disimiles por la eufonía que presentan ambas marcas, que al ser pronunciadas difieren totalmente, haciendo alusión, a una marca conjunta, compuesta por un slogan.../... La marca presentada a mi nobre, es totalmente novedosa, licita, distinta y exclusiva tanto fonéticamente como gramaticalmente y consta de un logotipo y slogan novedosos.../... No existe riesgo de confusión entre la marca en pugna y la marca CHE PO REMBIAPO LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN) DE CATALINA CARDOZO Y ETIQUETA esto debido a que existe diferencias gramaticales y visuales que la hace distintiva a las marcas antecedentes.../... Ante la claridad y evidencia de que entre las denominaciones, no puede puede haber confusión algo, por presentar ellas más diferencias que semejanzas.../... POr tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, ruego la Sra. Directora oportunamente dictar la correspondiente resolución revocando en todas sus partes la referida resolución."*----------

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

Resolución N° 0575

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 953 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHE PO REMBIAPO LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN) DE CATALINA CARDOZO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 21050/2023 A NOMBRE DE CATALINA CARDOZO.----------

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 CHE PO REMBIAPO LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN) DE CATALINA CARDOZO Y ETIQUETA , clase 25 (solicitada), y LA YEYAPO CHE REMBIAPO, clase 25 y 35 (base de rechazo) pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*[1]. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "**REMBIAPO**", 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 y un slogan y haciendo una investigación más adentrada, sobre el significado de la palabra en idioma guaraní *CHE PO REMBIAPO*, la cual significa *el trabajo que realizo con mis manos* mientras que la marca registrada se compone de dos vocablos cuyo significado es *lo que hago con mi trabajo*, 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: ----------

CHE PO REMBIAPO LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN) DE CATALINA CARDOZO Y ETIQUETA	(solicitada), y
LA YEYAPO CHE REMBIAPO	(base de rechazo)

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **CHE PO REMBIAPO LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN) DE CATALINA CARDOZO Y ETIQUETA** (solicitada), y **LA YEYAPO CHE REMBIAPO** (registrada) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual.----------

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."*[2] Así, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, cabe mencionar que la solicitud de autos cuenta con un slogan **"LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN)"**, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de la marca oponente. Al respecto expresa además Otamendi: *"los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y,*

[1] BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robirs. Buenos Aires. 1946.
[2] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2015.

Resolución N° 0575

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 953 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHE PO REMBIAPO LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN) DE CATALINA CARDOZO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 21050/2023 A NOMBRE DE CATALINA CARDOZO.----------

precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, ya que el empresario cuente con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado".----------

Que, en el caso de autos, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. ----------

Que, 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, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "CHE PO REMBIAPO LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN) DE CATALINA CARDOZO Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la solicitante, CATALINA CARDOZO; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 953 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0575

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 953 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHE PO REMBIAPO LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN) DE CATALINA CARDOZO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 21050/2023 A NOMBRE DE CATALINA CARDOZO.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **CHE PO REMBIAPO LO NUESTRO TAMBIÉN ES MODA (SLOGAN) DE CATALINA CARDOZO Y ETIQUETA"**, clase 25, Expediente **N° 21050/2023**, solicitada a nombre de **CATALINA CARDOZO.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0576

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 547 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARAKI", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 85125/2019, A NOMBRE DE LEILA HENN MELGAREJO.----

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LEILA HENN MELGAREJO.** en contra de la Resolución N° 547 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **LEILA HENN MELGAREJO.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 547 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 18 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 13 de septiembre de 2023, el representante convencional de **LEILA HENN MELGAREJO.** expresó agravios; en fecha 27 de noviembre de 2023, se presenta la representante convencional de **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.).** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al analizar las marcas en pugna: SARAKI (marca solicitada) vs. ZARA (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, comparten la raíz de sus denominaciones pues entre la S y Z existe equivalencia fonética, esta Dirección considera que son muy similares en los aspectos visual, fonético e ideológico.../... Cabe mencionar que la marca oponente ZARA es sumamente conocida por el sector del público pertinente.../... Las marcas se hallan insertas en la misma clase 25, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión/asociación.../... Al pronunciar/visualizar de seguido las denominaciones SARAKI-ZARA se notan los parecidos gráficos y fonéticos que existen.../... Por todo lo expuesto, de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, ésta Dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada procedente."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **LEILA HENN MELGAREJO.** y manifiesta: *"(...) La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha obviado que ambas denominaciones pueden coexistir pacíficamente en el mercado en razón de que entre ZARA y SARAKI hay diferencias y se pronuncian de manera diferente y también recordar al oponente que Sara o Zara es una sílaba de uso común en marcas que designan productos o servicios.../... Existen registradas marcas con la sílaba SARA como parte de la denominación de todas ellas.../...El que ha registrado la sílaba Sara o Zara como parte de una marca se arriesga a que otros interesados puedan hacer lo mismo e igualitario derecho, porque nadie puede tener un derecho exclusivo sobre una raíz de uso común.../... Además y como colofón, la palabra SARAKI es una palabra en guaraní que significa "alegre" "vivaraz".../... Por lo tanto y en mérito de lo expuesto, considero procedente formular el siguiente petitorio: dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 547/2022".* ----------

Resolución N° 0576

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 547 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARAKI", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 85125/2019, A NOMBRE DE LEILA HENN MELGAREJO.----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:*"(...) Niego categóricamente que las marcas enfrentadas puedan coexistir pacíficamente en el mercado.../... Las prestigiosas y afamas marcas de mi mandante se encuentran contenidas prácricamente en su totalidad en la solicitud de registro de la marca SARAKI, conservando el mismo orden y secuencia de las letras compartidas.../... La mera sustitución de la letra Z de las marcadas de mi principal por la letra S es totalmente irrelevante dado que ellas producen el mismo sonido al ser leídas o escuchadas, por lo cual son equiparables desde el plano fonético.../... La ínfima modificación, consiste en la adición de la sílaba final KI introducida por le solicitante, no constituye un elemento que sea capaz de otorgarle distintividad suficiente ala marca SARAKi por lo que el consumidor indudablemente pensará que se encuentra ante una marca más de propiedad de mi mandante.../... ZARA o SARA no son son vocablos de uso común.../... La principal característica de una marca notoria, tal y como lo son las marcas de mi mandante, es la alta distintividad de la misma y que dicha característica se manifesta en la asociación y en el reconocimiento que el público consumidor hace de determinado producto con un fabricante.../... Las marcas en pugna son sumamente similares, evocativas y altamente asociables entre sí y no existen entre ellas suficientes diferencias.../... Por tanto, solicito a la Señora Directora General, dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 547/2022".*----------

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

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **"SARAKI"** (solicitante) vs **"ZARA"** (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. Si bien ambos signos comparten ciertos elementos comunes como "Sara", "Zara", la estructura general de cada denominación es distinta, tanto en su orden como en su extensión. La marca solicitada SARAKI, palabra en idioma guaraní, posee un significado propio en : "alegre o vivaraz". Por su parte, la marca oponente, ZARA constituye un nombre nombre propio.----------

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "*El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca*" y luego manifiesta *"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes."* El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. ----------

Resolución N° 0576

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 547 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARAKI", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 85125/2019, A NOMBRE DE LEILA HENN MELGAREJO.----

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.----------

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

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 547 de fecha 11 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SARAKI"**, clase 25, Expediente. **N° 85125/2019***, solicitada a nombre de LEILA HENN MELGAREJO----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0577

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 29 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLYCOL ", CLASE 01, EXPEDIENTE Nº 12365/2019, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A.----------

Asunción, 23 SET 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.** contra la Resolución N° 29 de fecha 17 de junio de 2021 , dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2019 **TECNOMYL S.A.** solicita el registro de la marca **"GLYCOL "** para amparar servicios de la clase 01.----------

Que, por proveído de fecha 16 de septiembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, dictándose la providencia de *"Correr traslado"* por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de septiembre de 2020 el representante convencional de **TECNOMYL S.A.** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 16 de septiembre de 2019. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 11 de junio de 2021, que obra en autos a fs. 29, dictándose en consecuencia la Resolución N° 29 de fecha 17 de junio de 2021, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 09 de julio de 2021 se presenta el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 29 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**; el 14 de julio de 2022 y en fecha 04 de julio de 2023 la representante convencional de la firma solicitante presentara el escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha 01 de agosto de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición Nº 1942170."*-----

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: *"(...) Niego todos y cada uno de los fundamentos invocados en la Resolución Nº 29 del 17 de junio de 2021.../... Conforme el Art. 173 de la Ley Nº 1337 CPC: "El Plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes o de la resolución o actuación del juez (...).../... La Señora Directora debe tener en cuenta que el presente caso para el cómputo del plazo debe tomarse en consideración: i) la suspensión de los plazos desde el día 02 de enero hasta el 31 de enero de 2020.../... ii) la suspensión de plazos decretada, desde el mes de marzo a junio de 2020, teniendo*

Resolución N° 0577

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 29 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLYCOL ", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 12365/2019, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A.----------

en cuenta las medidas sanitarias en relación al COVID19.../... En fecha 14 de julio de 2020, no habiéndose cumplido el plazo de caducidad, se entregó en tiempo y forma (previo pago de diligencia) la cédula de traslado de la oposición referida al Ujier notificador de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.../... Tras numerosas insistencias de la notificación, se obtuvo resultados de parte del ujier el 27 de agosto de 2020, fecha de notificación del traslado a Melinda Altamirano.../... POr todos los argumentos de hecho y de derecho que han sido mencionados precedentemente, queda demostrado plenamente que no se reúnen los requisitos legales para la procedencia de la caducidad de instancia de la Oposición N° 1942170 deducida por ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.----------

Que, por su parte, la representante convencional del solicitante presentó escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona *"(...) El oponente a los efectos de confundir a esta Dirección menciona resoluciones cuyos plazos se encuentran debidamente computados en el tiempo que debió correr traslado a mi mandante y que aún así notificó extemporáneamente, la providencia de correr traslado sobrepasando en exceso el plazo legal establecido (más de seis meses) .../... El plazo de ls feria del mes de enero de 2020 y la suspensión de los plazos procesales durante la pandemia, invocados por el apelante, fueron tomados en consideración al solicitar la presente caducidad.../... La Dirección de Aunros Marcarios Litigiosos correctamente computó esta totalidad de plazos, entendió el exceso de tiempo transcurrido y n consecuencia resolvio conceder la caducidad de instancia administrativa sobre la oposición interpuesta.../... En relación a la contestación de oposición por parte de mi mandante, esta se realizo sólo para el caso (negado) de que no prospere la caducidad de instancia interpuesta por mi parte con anterioridad y se realizo al efecto de cumplir con las formalidades legales en salvaguarda de los legitimos intereses de mi representada.../... Como bien lo establece el Art. 56 de la Ley 1294/98 y fundo además esta solicitud en el Art 73 del CPC.../... En caso de que el oponente haya realizado el pago respectivo al ujier notificador, dentro del plazo de seis meses sin haberse dado la realización efectiva de la notificación, este debió urgir el diligenciamiento de dicha notificación, hecho que demuestra su falta de interés de impulsar correctamente el proceso.../... Por tanto, a la Señora pido, dictar resolución ratificando la Resolución N° 29/2021.*----------

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho que le otorga el Art. 124° de la Ley de Marcas al solicitante, de interponer recurso de apelación contra cualquier resolución. ----------

Que, en primer lugar, 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, antes que nada, debemos recordar que en el año 2020 fue declarada pandemia a raíz del Covid-19, razón por la cual, fueron suspendidos los plazos procesales, la misma fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a partir del 01 de julio del mismo año por Resolución N° 176/2020.-----

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0577

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 29 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLYCOL ", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 12365/2019, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A.----------

Que, al revisar las constancias de autos, surge claro que el oponente, representante convencional de la firma **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**, ha realizado diligencias tendientes a impulsar el procedimiento, conforme se constata en el acuse de recibo agregado a fs. 35 del expediente. En dicho acuse se observan los datos de la denominación solicitada que fueran entregados al UJIER NOTIFICADOR para el efecto, así como la firma y fecha de recepción.----------

Que, es decir, dicha cédula de notificación ha sido diligenciada el 14 de julio de 2020, en tiempo y forma, habiéndose abonado previamente antes de que venciera el plazo de caducidad.----------

Que, si bien es cierto dicha cédula de notificación ha sido diligenciada en fecha 27 de agosto de 2020 y agregada al expediente administrativo, esta Dirección General es del criterio que el pago del viático para la notificación indica inequívocamente la voluntad del oponente de mantener vivo el proceso y así, no sería justo sancionarlo cuando la carga de diligenciar la cédula de notificación quedó a cargo del funcionario encargado y no de la parte.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 29 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.----------

Art. 2º **REMITIR** el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que se continúe con los trámites de la oposición a la solicitud de registro de la marca **"GLYCOL "**, clase 01, Acta N° 12365/2019, solicitada a nombre de **TECNOMYL S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0578

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 30 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLYCOL ", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12366/2019, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A.----------

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.** contra la Resolución N° 30 de fecha 17 de junio de 2021 , dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 19 de febrero de 2019 **TECNOMYL S.A.** solicita el registro de la marca **"GLYCOL "** para amparar servicios de la clase 05.----------

Que, por proveído de fecha 16 de septiembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, dictándose la providencia de *"Correr traslado"* por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de septiembre de 2020 el representante convencional de **TECNOMYL S.A.** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 16 de septiembre de 2019. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 11 de junio de 2021, que obra en autos a fs. 29, dictándose en consecuencia la Resolución N° 30 de fecha 17 de junio de 2021, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 09 de julio de 2021 se presenta el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 30 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**; el 14 de julio de 2022 y en fecha 04 de julio de 2023 la representante convencional de la firma solicitante presentara el escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha 01 de agosto de 2023. ----------

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

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 1941172."*----------

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: *"(...) Niego todos y cada uno de los fundamentos invocados en la Resolución N° 30 del 17 de junio de 2021.../... Conforme el Art. 173 de la Ley N° 1337 CPC: "El Plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes o de la resolución o actuación del juez (...).../... La Señora Directora debe tener en cuenta que el presente caso para el cómputo del plazo debe tomarse en consideración: i) la suspensión de los plazos desde el día 02 de enero hasta el 31 de enero de 2020.../... ii) la suspensión de plazos decretada, desde el mes de marzo a junio de 2020, teniendo*

Resolución N° 0578

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 30 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLYCOL ", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12366/2019, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A.----------

en cuenta las medidas sanitarias en relación al COVID19.../... En fecha 14 de julio de 2020, no habiéndose cumplido el plazo de caducidad, se entregó en tiempo y forma (previo pago de diligencia) la cédula de traslado de la oposición referida al Ujier notificador de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.../... Tras numerosas insistencias de la notificación, se obtuvo resultados de parte del ujier el 27 de agosto de 2020, fecha de notificación del traslado a Melinda Altamirano.../... POr todos los argumentos de hecho y de derecho que han sido mencionados precedentemente, queda demostrado plenamente que no se reúnen los requisitos legales para la procedencia de la caducidad de instancia de la Oposición N° 1942170 deducida por ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.----------

Que, por su parte, la representante convencional del solicitante presentó escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona *"(...) El oponente a los efectos de confundir a esta Dirección menciona resoluciones cuyos plazos se encuentran debidamente computados en el tiempo que debió correr traslado a mi mandante y que aún así notificó extemporáneamente, la providencia de correr traslado sobrepasando en exceso el plazo legal establecido (más de seis meses) .../... El plazo de ls feria del mes de enero de 2020 y la suspensión de los plazos procesales durante la pandemia, invocados por el apelante, fueron tomados en consideración al solicitar la presente caducidad.../... La Dirección de Aunros Marcarios Litigiosos correctamente computó esta totalidad de plazos, entendió el exceso de tiempo transcurrido y n consecuencia resolvio conceder la caducidad de instancia administrativa sobre la oposición interpuesta.../... En relación a la contestación de oposición por parte de mi mandante, esta se realizo sólo para el caso (negado) de que no prospere la caducidad de instancia interpuesta por mi parte con anterioridad y se realizo al efecto de cumplir con las formalidades legales en salvaguarda de los legitimos intereses de mi representada.../... Como bien lo establece el Art. 56 de la Ley 1294/98 y fundo además esta solicitud en el Art 73 del CPC.../... En caso de que el oponente haya realizado el pago respectivo al ujier notificador, dentro del plazo de seis meses sin haberse dado la realización efectiva de la notificación, este debió urgir el diligenciamiento de dicha notificación, hecho que demuestra su falta de interés de impulsar correctamente el proceso.../... Por tanto, a la Señora pido, dictar resolución ratificando la Resolución N° 30/2021.*----------

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho que le otorga el Art. 124° de la Ley de Marcas al solicitante, de interponer recurso de apelación contra cualquier resolución. ----------

Que, en primer lugar, 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, antes que nada, debemos recordar que en el año 2020 fue declarada pandemia a raíz del Covid-19, razón por la cual, fueron suspendidos los plazos procesales, la misma fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a partir del 01 de julio del mismo año por Resolución Nº 176/2020.----

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0578

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 30 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLYCOL ", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12366/2019, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A.----------

Que, al revisar las constancias de autos, surge claro que el oponente, representante convencional de la firma **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**, ha realizado diligencias tendientes a impulsar el procedimiento, conforme se constata en el acuse de recibo agregado a fs. 35 del expediente. En dicho acuse se observan los datos de la denominación solicitada que fueran entregados al UJIER NOTIFICADOR para el efecto, así como la firma y fecha de recepción.----------

Que, es decir, dicha cédula de notificación ha sido diligenciada el 14 de julio de 2020, en tiempo y forma, habiéndose abonado previamente antes de que venciera el plazo de caducidad.----------

Que, si bien es cierto dicha cédula de notificación ha sido diligenciada en fecha 27 de agosto de 2020 y agregada al expediente administrativo, esta Dirección General es del criterio que el pago del viático para la notificación indica inequívocamente la voluntad del oponente de mantener vivo el proceso y así, no sería justo sancionarlo cuando la carga de diligenciar la cédula de notificación quedó a cargo del funcionario encargado y no de la parte.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 30 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.----------

Art. 2º **REMITIR** el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que se continúe con los trámites de la oposición a la solicitud de registro de la marca **"GLYCOL "**, clase 05, Acta N° 12366/2019, solicitada a nombre de **TECNOMYL S.A.**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0579

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 843 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALFA BASE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45264/2021 A NOMBRE DE LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.----------

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **LABORATORIOS ALFA S.R.L. y BASE BASE S.A.** en contra de la Resolución N° 843 de fecha 02 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **LABORATORIOS ALFA S.R.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 843 de fecha 02 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 20 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **BASE BASE S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 843 de fecha 02 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024 fueron dictadas las providencias que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024, el representante convencional de LABORATORIOS ALFA S.R.L., expresó agravios; en fecha 03 de diciembre de 2024, el representante convencional de BASE BASE S.A., expresó agravios; en fecha 10 y 20 de marzo de 2025, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.; en fecha 14 de marzo de 2025 y 03 de abril de 2025 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al realizar el cotejo de las marcas en pugna ALFA BASE (marca solicitada) y LABORATORIOS ALDA y BASE BASE (marcas oponentes), en conjunto y sucesivamente es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan letras en común en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la de: CASSARA ALFA BASE, Reg. N° 521.559, con lo que se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.../... POr lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico, ésta Dirección considera no hacer lugar a las oposiciones deducidas por así corresponder en derecho.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante LABORATORIOS ALFA S.R.L. y manifiesta: *"(...) Los fundamentos expuestos en el considerando de la Resolución recurrida, es injusta, ilegal.../... La A-quo se centra únicamente en que las marcas son plenamente distinguibles, llegando a afirmar que apenas las*

Resolución N° 0579

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 843 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALFA BASE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45264/2021 A NOMBRE DE LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.----------

marcas comparten algunas letras en común.../... La marca solicitada se apropia de una marca previamente registrada por LABORATORIOS ALFA S.R.L. , como es la marca LABORATORIOS ALFA, que aunque este registrada en la clase 44, guarda relación y fabrica los productos medicinales, incluidos la clase 05.../... La marca registrada "CASSARA ALFA BASE", Reg. 521.559 corresponde uno en la clase 03, no en clase 05, por lo que este argumento no es válido y debe ser rechazado.../... El litigio wa entre las marcas LABORATORIOS ALFA, clase 44, ALFA BASE, clase 05, la parte solicitante no ha depositado la marca como CASSARA ALFA BASE en clase 05 porque es evidente que su verdadero interés radica en adquirir derechos sobre la denominación ALFA que es propiedad de mi representada , por ser también su nombre comercial.../... Entre las marcas en el presente litigio existe palpablemente un riesgo de confusión directa.../... Por estas consideraciones pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando la resolución recurrida en todas sus partes.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BASE BASE S.A. y manifiesta: *"Analizados los signos, desde el punto de vista nominal, contrariamente al análisis, existen entre los mismos notorias identidades en los planos visual gráfico, ortográfico, fonético e inclusive ideológico.../... La marca solicitada por la adversa reproduce íntegramente la marca registrada por mi mandante, utilizando las mismas letras y ubicándolas en el mismo orden y secuencia.../.. Existe un riesgo de asociación, por lo que el público consumidor fácilmente se verá inducido a error sobre la procedencia de los productos, al caer en el error de que tienen un mismo origen.../... Ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado paraguayo, de lo contrario se ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal.../... La marca solicitada por la adversa no reúne los requisitos de novedad y especialidad requeridos por la doctrina para la procedencia de su registro.../... En consideración a lo expuesto anteriomente, a la Señora Directora solicitó, dicte resolución revocando la Resolución N° 843/2024.*----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) La contraparte argumenta que LABORATORIOS ALFA está registrada en la clase 44 y que le otorga derechos a oponerse al registro de ALFA BASE en clase 05.../... Sin embargo este argumento es erróneo, ya que en Paraguay rige el sistema uniclasista, conforme el Artículo 7 de la Ley 1294/98.../... Esto significa que LABORATORIOS ALFA solo tiene protección para los servicios registrados en la clase 44.../... El término LABORATORIO en su denominación no le otorga automáticamente derechos sobre medicamentos ni sobre la clase 05, lo cual ha sido ratificado por la jurisprudencia de la Dinapi y el Tribunal de Cuentas.../... LABORATORIOS ALFA no tiene derecho a oponerse al registro de ALFA BASE en la clase 05, ya que no posee registro previo en dicha categoría.../... Las marcas en pugna, no solamente presentan diferencias fonéticas y visuales, sino que al realizar un cotejo detallado, también se constata que son claramente distintas.../... Un laboratorio no es un medicamento.../... LABORATORIOS ALFA no ha demostrado que comercializa productos farmacéuticos bajo su propia marca.../... El término base introduce un elemento distintivo clave al conjugarse con el término ALFA.../... BASE es un término único en el contexto de la marca ALFA BASE, que le otorga un carácter diferenciador, separandola completamente de LABORATORIOS ALFA.../... El vocablo ALFA no es un término exclusivo de la oponente ni puede ser monopolizado en el ámbito comercial.../... Existen más de 100 marcas registradas en Paraguay que contienen la denominación ALFA en distintas clases, lo que evidencia su uso generalizado.../... En virtud a lo expuesto, la Señora Directora peticiono: confirmar la Resolución D.A.M.L. N° 000843/2024.*----------

Resolución N° 0579

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 843 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALFA BASE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45264/2021 A NOMBRE DE LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) La parte oponente sostiene que su derecho a la oposición se basa en la titularidad previa de la marca BASE BASE en la clase 05, afirmando que la prelación en el derecho al registro debe determinarse conforme a la fecha de presentación ante la Dirección de la Propiedad Industrial.../... Si bien, BASE BASE S.A. ostenta registros previos de BASE BASE, BASE BASE BACTERI OUT y BASE BASE BACTERI KILL en la clase 05, estos productos específicamente destinados a desodorantes de ambiente en aerosol, mientras que la marca ALFA BASE ha sido solicitada para preparaciones farmacéuticas para el cuidado de la piel, lo que implica que los productos protegidos por ambas denominaciones son sustancialmente distintos.../... Además, no comparten los mismos canales de distribución ni el mismo público consumidor.../... Entre ambas denominaciones existen diferencias sustanciales.../... ALFA BASE y BASE BASE se diferencian en la estructura y disposición de los términos.../... La inclusión del término ALFA genera una diferencia clara y perceptible en la composición global del signo.../... Las marcas poseen una cadencia y pronunciación distinta derivada de la presencia de la palabra ALFA.../... En lo que respecta a la supuesta similitud ideológica, ALFA BASE hace referencia a un componente terapéutico, el alfa-tocoferol, mientras que BASE BASE no tiene una referencia conceptual específica que lo vincule al sector farmacéutico.../... La trayectoria de ALFA BASE refuerza aún más su carácter distintivo, es una marca reconocida en el mercado, con presencia en el Paraguay desde hace más de quince años.../... En virtud a lo expuesto, la Señora Directora peticiono: confirmar la Resolución D.A.M.L. N° 000843/2024.*----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"ALFA BASE"** (solicitada en clase 05) y **"LABORATORIOS ALFA S.R.L.** (oponente- clase 44) **y BASE BASE"** (oponente- clase 05).----------

Que, en primer lugar, con relación a la primera oposición, respecto al cotejo entre las marcas **"ALFA BASE** (solicitada) y **LABORATORIOS ALFA S.R.L.** (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"ALFA"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

ALFA BASE	(marca solicitada), y
LABORATORIOS ALFA S.R.L.	(marca oponente)

Que, las marcas en pugna no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Resolución N° 0579

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 843 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALFA BASE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45264/2021 A NOMBRE DE LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.----------

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "*El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca*" y luego manifiesta "*En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.*" El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente en las clases 44 para "*Servicios prestados por un laboratorio.*"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 05 comprende: "*Preparaciones farmacéuticas para cuidar la piel.*"----------

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 ALFA BASE y LABORATORIOS ALFA S.R.L.----------

Que, en síntesis, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, pues las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión.----------

Que, en cuanto a la segunda oposición, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ALFA BASE"** y la marca oponente **"BASE BASE"**, se evidencia ambas se encuentran compuestas por dos vocablos siendo similar únicamente el vocablo **"BASE"**, lo cual deviene irrelevante, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra.----------

Que, siguiendo con el análisis, las denominaciones ALFA BASE y BASE BASE presentan una distinta estructura y orden de sus vocablos, siendo la incorporación del término ALFA un elemento que introduce una diferencia nítida y fácilmente apreciable en la percepción global del signo. La adición del vocablo ALFA en ALFA BASE modifica de manera evidente la configuración y disposición de la marca, generando una distinción clara frente a BASE BASE.----------

Que, la presencia del elemento ALFA en ALFA BASE aporta una carga conceptual diferenciadora, lo que, sumado a la diversa organización de los términos, establece una distinción perceptible respecto de BASE BASE.----------

Resolución N° 0579

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 843 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALFA BASE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45264/2021 A NOMBRE DE LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.----------

Que, ahora bien, más allá del elemento coincidente, observamos que los titulares, LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. y BASE BASE S.A., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como internacional, ambas con gran difusión en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. ----------

Que, al respecto, aunque ambas marcas están en la clase 05, los rubros no se superponen. No hay un cruce natural en la cadena de comercialización, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 843 de fecha 02 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ALFA BASE Y ETIQUETA"**, clase 05, Expediente **N° 45264/2021**, solicitada a nombre de **LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0580

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 483 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACEROS", CLASE 6, EXPEDIENTE N° 42927/2015 A NOMBRE DE ACEROS S.R.L.----------

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ACEROS S.R.L. en contra de la Resolución N° 483 de fecha 17 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de ACEROS S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 483 de fecha 17 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 interpuesto.----------

Que, en fecha 02 de octubre de 2018, el representante convencional de ACEROS S.R.L. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de febrero de 2019.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca ACEROS MBARETE, registrada con el número 307218 en fecha 28 de diciembre de 2007 a favor de ACEROS MBARETE S.A.C.I.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce integramente 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 ACEROS S.R.L. y manifiesta: *"(...) En defensa de nuestra solicitud de registro de marca mencionada, digo al Señor Director que mi mandante, ACEROS S.R.L. es un nombre comercial que ya cuenta con una amplia trayectoria en el mercado y se encuentra comercializando en el mercado.../... Me permito mencionar ademas algunos de los registros que fueron otorgados para otros titulares sin objecion alguna en el mismo rubro en el que solicita mi mandante.../...Sírvase por tanto dictar oportunamente resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 483/2017(...).*----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 307218 de la marca "ACEROS" a nombre de ACEROS MBARETE S.A.C.I. venció el 28 de diciembre de 2017, venciendo a su vez el plazo de

Resolución N° 0580

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 483 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACEROS", CLASE 6, EXPEDIENTE N° 42927/2015 A NOMBRE DE ACEROS S.R.L.----------

gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".*----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "ACEROS", solicitada por ACEROS S.R.L. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 483 de fecha 17 de febrero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ACEROS"**, clase 6, Expediente **N° 42927/2015**, solicitada a nombre de **ACEROS S.R.L.**-

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0501

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1227 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRACE COLE", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 58714/2013 A NOMBRE DE GRACE COLE LIMITED.----------

Asunción, 21 SET 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRACE COLE LIMITED en contra de la Resolución N° 1227 de fecha 25 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 05 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de GRACE COLE LIMITED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1227 de fecha 25 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 29 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2017, el representante convencional de GRACE COLE LIMITED expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2018.----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca GRACE, registrada con el número 409374 en fecha 30 de diciembre de 2014 a favor de GRACIELA BERNARDA MARECO GONZALEZ; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GRACE COLE LIMITED y manifiesta: *"(...) Contradigo las afirmaciones por el Señor Director de Marca, pues evidentemente el mismo ha errado en el metodo al efectuar el analisis sobre la confundibilidad existente entre la marca solicitada GRACE COLE y la marca base del rechazo.../... A mas de que las marcas tienen una vision de conjunto totalmente distinta y son por lo tanto completamente diferentes en apariencia y pronunciacion, cabe señalar que tampoco tienen ninguna semejanza desde el punto de vista ideologico-conceptual.../... Es de suma importancia hacer notal al Señor Director General de la Propiedad Industrial que mi mandante es la legitima propietaria de la marca GRACE COLE en numerosos paises del mundo.../... La existencia de estos registros extranjeros, confirma tambien de manera irrefutable, no solo que mi mandante posee ya un derecho adquirido sobre la denominacion GRACE COLE, y mas especificamente, que es este derecho que mi mandante tiene adquirido sobre la denominacion lo tiene justamente en la Clase 3 hoy solicitada.../... Se demuestra que las diferencias entre las marcas son de gran notoriedad, provocado que el riesgo de confusion entre las mismas sea nulo.../... Cabe mencionar que la marca de mi representada* ***"GRACE COLE"*** *no fue objeto de oposicion por parte de terceros, habiendo transcurrido en exceso el plazo que tenian para hacerlo en razon del ello ya no*

Resolución N° 0531

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1227 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRACE COLE", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 58714/2013 A NOMBRE DE GRACE COLE LIMITED.----------

existe impedimento alguno para la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro arriba mencionada.../... Sírvase por tanto dictar oportunamente resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1227/2015(...).----------

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 No. 409374 de la marca "GRACE" a nombre de GRACIELA BERNARDA MARECO GONZALEZ venció el 30 de diciembre de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".*----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base 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 "GRACE COLE", solicitada por GRACE COLE LIMITED ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1776 de fecha 22 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"GRACE COLE"**, clase 3, Expediente **N° 58714/2013**, solicitada a nombre de **GRACE COLE LIMITED** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0 0 3 2

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3157 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOUTIQUE GRACE COLE ENGLAND GC Y ETIQUETA", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 58712/2013 A NOMBRE DE GRACE COLE LIMITED.----------

Asunción, 2 3 OCT 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRACE COLE LIMITED en contra de la Resolución N° 3157 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de GRACE COLE LIMITED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3157 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 7 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 5 de abril de 2018, el representante convencional de GRACE COLE LIMITED expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2018.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca GRACE, registrada con el número 409374 en fecha 30 de diciembre de 2014 a favor de GRACIELA BERNARDA MARECO GONZALEZ; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GRACE COLE LIMITED y manifiesta: *"(...) En primer lugar, es importante considerar que la marca de mi representada es de hecho* ***"BOUTIQUE GRACE COLE ENGLAND GC Y ETIQUETA"*** *y no* ***"GRACE"*** *siendo en su conjunto diferentes conformes quedará demostrado.../... En la jurisprudencia marcaria para determinar la confundibilidad entre una marca y otra se determinó que las mismas deben ser cotejadas en su conjunto y no letra por letra; no obstante en un cotejo más detallado pueden apreciarse diferencias tanto en lo plano* ***fonético y visual****.../... Es importante considerar que existen varias marcas que coexisten pacíficamente, con características similares tales como: GRACE N° 334513 en clase 1 y 2BLE GRACE N° 440877 en clase 25.../... Y por último es de suma relevancia mencionar que el propietario de la marca base de objeción no dedujo oposición en contra de la solicitud de registro de la marca* ***"BOUTIQUE GRACE COLE ENGLAND GC Y ETIQUETA"****, que por lo tanto es evidente que el propietario de aquella no considera que dicha marca sea confundible o que exista una negación o menoscabo a sus derechos.../... Sírvase por tanto dictar oportunamente resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 3157/2017(...).* ----------

Resolución N° 0532

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3157 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOUTIQUE GRACE COLE ENGLAND GC Y ETIQUETA", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 58712/2013 A NOMBRE DE GRACE COLE LIMITED.----------

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 No. 409374 de la marca "GRACE" a nombre de GRACIELA BERNARDA MARECO GONZALEZ venció el 30 de diciembre de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)"*.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base 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 "BOUTIQUE GRACE COLE ENGLAND GC Y ETIQUETA", solicitada por GRACE COLE LIMITED.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 3157 de fecha 26 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BOUTIQUE GRACE COLE ENGLAND GC Y ETIQUETA"**, clase 3, Expediente **N° 58712/2013**, solicitada a nombre de **GRACE COLE LIMITED** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0583

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 956 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHARKSKIN", CLASE 10, EXPEDIENTE Nº 22888/2018, SOLICITADO POR ALCON INC.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Alcon Inc.,** contra la Resolución Nº 956 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de **Alcon Inc.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 956 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 05 de diciembre de 2019, el representante convencional de **Alcon Inc.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de marzo 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 "SHARK", registrada con el número 436071 en fecha 30 de Marzo de 2017 a favor de KROW 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 la apelante y manifiesta: *"(...) si bien contienen letras en común, la marca base de rechazo posee una etiqueta característica que la hace inconfundible con la marca en cuestión, razón fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de estas ya que la pronunciación es totalmente distinta de modo que no existiendo identidad en la denominación, la pronunciación de cada marca no permitirá confusión alguna.../... En segundo lugar, cabe agregar que la marca de mi mandante SHARKSKIN se encuentra limitada a productos de la clase 10 que distingue: Aparatos e instrumentos quirúrgicos para uso en cirugía química. La marca base de rechazo SHARK cubre los productos de la clase 10 que distingue especialmente preservativos. (...)"*----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 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. ----------

Resolución N° 0583

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 956 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHARKSKIN", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 22888/2018, SOLICITADO POR ALCON INC.----------

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 **"SHARKSKIN"** y la marca base de rechazo **"SHARK"**.----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"SHARKSKIN"** y la marca antecedente **"SHARK"**, se evidencia que, ambas marcas comparten en el mismo orden, el vocablo inicial *"SHARK"*, siendo la diferencia las palabra adicional *"SKIN"* incorporada por la marca solicitante, obteniendo así una estructura más extensa. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la denominación de la solicitada se conforma de dos vocablos del idioma inglés *"SHARK"* (*Tiburón*) y *"SKIN"* (*Piel*) que traducido al español sería *"piel de tiburón "*, lo que añade una carga semántica y por ende fonética claramente diferente a la que podría atribuirse a la adversa *"SHARK"*, que refiere simplemente al animal. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.----------

SHARK**SKIN** *(solicitada), y*

SHARK *(marca base de rechazo)*

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente **"SHARK"** posee el registro **N°436071** en la <u>clase 01</u> con la siguiente descripción de <u>productos</u>: *"...Todos los productos amparados por la clase 10, especialmente preservativos"*, mientras que la marca en trámite de registro **"SHARKSKIN"** solicita en la <u>misma clase</u> la cobertura de: *"...Aparatos e instrumentos quirúrgicos para uso en cirugía oftálmica; comprendidos en la clase 10 (DIEZ) del Decreto N° 8562 del año 2012..."*. Del contraste se desprende que ambos signos se encuentran en la misma clase, pero enfocados en productos de distinta naturaleza, finalidad y características, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su uso y a su destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusión para el consumidor medio, dado que los productos no compiten entre sí, no se comercializan a través de los mismos canales y están dirigidos a públicos claramente diferenciados.-------

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

Resolución N° 0583

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 956 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHARKSKIN", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 22888/2018, SOLICITADO POR ALCON INC.----------

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección. En el caso que nos ocupa, la diferenciación entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que responde a una segmentación clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el consumidor incurra en confusión respecto al origen empresarial de los productos. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de una coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares.----------

Que, 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 discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 956 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SHARKSKIN"**, clase 10, Expediente **N° 22888/2018**, solicitada a nombre de **ALCON INC.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0584

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 2157 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRETZKE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49132/2023, SOLICITADO POR UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA,** contra la Resolución Nº 2157 de fecha 21 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2157 de fecha 21 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 06 de mayo de 2025, el representante convencional de **UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de mayo de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2020-2055803 Denominación BRITZKE Clase 29 Registro 529929 Titular Brigo del Este S.a (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, las marcas se diferencian de forma clara en su pronunciación y en su composición ortográfica. En lo fonético, BRETZKE tiene una vocal más abierta ("E") y una entonación más suave que BRITZKE, que tiene una sonoridad más cerrada por la "I" y un acento más marcado, lo que produce una diferencia fonética perceptible al oído medio del consumidor. Asimismo, la comparación visual muestra una clara diferencia en la disposición y diseño de los signos.../... Por si dicha comparación no fuera poco, todavía podemos comparar los productos que las marcas contrapuestas comercializan y, conceptualmente, ambas marcas no transmiten un mismo mensaje ni remiten a una misma idea, ni en su forma ni en su contenido.../... Los consumidores de cada una de estas marcas pertenecen a mercados TOTALMENTE DIFERENTES, y esto es fácilmente verificable al consultar en internet (...)"*----------

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

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"BRETZKE Y ETIQUETA"** Clase 30 y la marca base de rechazo **"BRITZKE Y ETIQUETA"** Clase 29.----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"BRETZKE"** y la marca antecedente **"BRITZKE"**, se evidencia que, ambas marcas comparten en el mismo orden la mayoría de las letras que las componen, siendo la única diferencia gráfica la tercera letra de cada vocablo "E/I". Sin embargo, en el caso de autos, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación **"BRETZKE"**, que conforma la totalidad de la marca solicitada, es un apellido de origen alemán[1] que deriva de la palabra alemana "Breze", que significa pretzel, carente de significado conceptual en el idioma español, al igual que la marca base de rechazo **"BRITZKE"** también de raíces alemanas, derivada del nombre personal Brîdic, que significa "exaltado" o "fuerza"[2]. Por lo tanto, ambas se presentan como marcas de fantasía o patronímicas, sin contenido semántico discernible para el público consumidor. Vemos así, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

BRETZKE *(solicitada), y*

BRITZKE *(marca base de rechazo)*

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada posee una etiqueta que consiste en la denominación con tipografía moderna de color blanco que se muestran entrelazadas y dentro de un fondo bicolor azul y rojo de color marrón, todo esto, dentro de un figura geométrica de bordes blancos. La marca antecedente, en cambio cuenta con una etiqueta de fondo blanco con una tipografía cursiva de color negro y con un dibujo de cebolla y una cepa. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. ----------

[1] https://apellidos.de/apellido/britzke
[2] https://apellidos.de/apellido/britzke

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0584

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 2157 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRETZKE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49132/2023, SOLICITADO POR UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.----------

marca solicitada



marca base rechazo



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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2157 de fecha 21 de Diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BRETZKE Y ETIQUETA"**, clase 30, Expediente **N° 49132/2023**, solicitada a nombre de **UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0585

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 2156 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRETZKE Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE Nº 49122/2023, SOLICITADO POR UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA,** contra la Resolución Nº 2156 de fecha 21 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2156 de fecha 21 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 06 de mayo de 2025, el representante convencional de **UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de mayo de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2020-2055803 Denominación BRITZKE Clase 29 Registro 529929 Titular Brigo del Este S.a (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, las marcas se diferencian de forma clara en su pronunciación y en su composición ortográfica. En lo fonético, BRETZKE tiene una vocal más abierta ("E") y una entonación más suave que BRITZKE, que tiene una sonoridad más cerrada por la "I" y un acento más marcado, lo que produce una diferencia fonética perceptible al oído medio del consumidor. Asimismo, la comparación visual muestra una clara diferencia en la disposición y diseño de los signos.../... Por si dicha comparación no fuera poco, todavía podemos comparar los productos que las marcas contrapuestas comercializan y, conceptualmente, ambas marcas no transmiten un mismo mensaje ni remiten a una misma idea, ni en su forma ni en su contenido.../... Los consumidores de cada una de estas marcas pertenecen a mercados TOTALMENTE DIFERENTES, y esto es fácilmente verificable al consultar en internet (...)"*----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"BRETZKE Y ETIQUETA"** Clase 29 y la marca base de rechazo **"BRITZKE Y ETIQUETA"** Clase 29.----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"BRETZKE"** y la marca antecedente **"BRITZKE"**, se evidencia que, ambas marcas comparten en el mismo orden la mayoría de las letras que las componen, siendo la única diferencia gráfica la tercera letra de cada vocablo "E/I". Sin embargo, en el caso de autos, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación **"BRETZKE"**, que conforma la totalidad de la marca solicitada, es un apellido de origen alemán[1] que deriva de la palabra alemana "Breze", que significa pretzel, carente de significado conceptual en el idioma español, al igual que la marca base de rechazo **"BRITZKE"** también de raíces alemanas, derivada del nombre personal Brídic, que significa "exaltado" o "fuerza"[2]. Por lo tanto, ambas se presentan como marcas de fantasía o patronímicas, sin contenido semántico discernible para el público consumidor. Vemos así, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

BRETZKE *(solicitada), y*

BRITZKE *(marca base de rechazo)*

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada posee una etiqueta que consiste en la denominación con tipografía moderna de color blanco que se muestran entrelazadas y dentro de un fondo bicolor azul y rojo de color marrón, todo esto, dentro de un figura geométrica de bordes blancos. La marca antecedente, en cambio cuenta con una etiqueta de fondo blanco con una tipografía cursiva de color negro y con un dibujo de cebolla y una cepa. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. ----------

[1] https://apellidos.de/apellido-bretzke
[2] https://apellidos.de/apellido-britzke

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0585

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 2156 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRETZKE Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 49122/2023, SOLICITADO POR UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.----------

marca solicitada



marca base rechazo



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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2156 de fecha 21 de Diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BRETZKE Y ETIQUETA"**, Clase 29, Expediente **N° 49122/2023**, solicitada a nombre de **UNIMARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0586

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 974 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112196/2021, SOLICITADO POR INSUPALAS S.A.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INSUPALAS S.A.** contra la Resolución N° 974 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 21 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de **INSUPALAS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 974 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 10 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de **INSUPALAS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2023. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1522249 Denominación LA FABRICA PRODUCCIONES Clase 41 Registro 428445 Titular Fabio Enrique Garcete Franco, Lilia Doldan (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.· por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Como podrá corroborar la Sra. Directora, los servicios solicitados por mi cliente nada tienen que ver con los servicios protegidos por la marca antecedente, además de hallarse en clases distintas con servicios totalmente diferentes.../...MARCA REGISTRADA EN OTRA CLASE POR MI MANDANTE CON LA MISMA DENOMINACION.../...Por lo antedicho, como podrá verificar la Sra. Directora, la denominación "LA FÁBRICA EXPRESS" actualmente ya corresponde a mi cliente, en la clase más arriba mencionada, de manera que lo que solicitamos es una ampliación de dicho derecho también en la clase 35 en la cual se encuentra solicitada actualmente(...)".*----------

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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 974 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112196/2021, SOLICITADO POR INSUPALAS 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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA"** Clase 41 y la marca base de rechazo **"LA FABRICA PRODUCCIONES Y ETIQUETA"** Clase 41.----------

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre la marca solicitada **"LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"LA FABRICA PRODUCCIONES Y ETIQUETA"**, se advierte que la primera reproduce los dos elementos iniciales contenidos en la denominación antecedente y que ambas contienen términos adicionales diferentes que le confieren una impresión global ("EXPRESS/PRODUCCIONES"). De dichas diferencias ortográficas se genera una distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas analizadas.----------

LA FÁBRICA **EXPRESS** *(solicitada); y*

LA FABRICA **PRODUCCIONES** *(marca base de rechazo)*

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*[1]. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en la presente resolución.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee como texto principal *"LA FÁBRICA"* en mayúsculas, con una tipografía moderna y minimalista que presenta líneas superpuestas, que en algunas letras sobresalen hacia texto *"EXPRESS"* el cual posee una tipografía sencilla. Todo el texto resalta en color blanco dentro de un fondo negro. Por otro lado, la marca antecedente exhibe una etiqueta también de fondo negro, en cuyo centro predomina la figura de una clave de sol de gran tamaño en color blanco. Esta se acompaña de un micrófono en color gris oscuro y una mano cerrada que señala hacia el frente con el dedo índice, todo ello contenido dentro de un círculo dorado. En la parte superior del diseño aparece el texto *"LA FÁBRICA"* y, por debajo, la palabra *"PRODUCCIONES"*, ambas en letras mayúsculas, con una tipografía gruesa y en color blanco. En síntesis, ambas marcas 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.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0586

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 974 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112196/2021, SOLICITADO POR INSUPALAS S.A.----------

marca solicitada



marca base rechazo



Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 41 bajo el N°428445 que protege los siguientes servicios: *"Servicios comprendidos en la clase 41, los prestados exclusivamente por una productora, tales como organizacion de eventos, lanzamientos, organizacion de conciertos, desfiles de moda, grabaciones y sellos discograficos. No se reivindica la palabra producciones en denominacion y etiqueta"*; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para todos los servicios de la clase 35, la cual comprende: *"Servicios comprendidos en la clase 35 tales como: publicidad; publicidad exterior; publicidad radiofónica; publicidad televisada; publicidad en línea por una red informática; publicidad por correspondencia; publicidad por correo directo; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; difusión de anuncios publicitarios; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; fijación de carteles publicitarios; marketing."* 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 clases y coberturas.----------

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 la marca antecedente y la marca solicitante.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **INSUPALAS S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con el registro de la marca **"LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA"** en la

Resolución Nº 0586

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 974 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 112196/2021, SOLICITADO POR INSUPALAS S.A.----------

clase 38 bajo el Nº 566357. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar.** Por lo tanto, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 974 de fecha 14 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA"**, Clase 35, Expediente **Nº 112196/2021**, solicitada a nombre de **INSUPALAS S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0587

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1032 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 112205/2021, SOLICITADO POR INSUPALAS S.A.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INSUPALAS S.A.** contra la Resolución Nº 1032 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 21 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de **INSUPALAS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1032 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 10 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de **INSUPALAS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2023. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1522249 Denominación LA FABRICA PRODUCCIONES Clase 41 Registro 428445 Titular Fabio Enrique Garcete Franco, Lilia Doldan (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Cabe destacar que existen varios titulares diferentes que también obtuvieron el registro de la denominacion "FABRICA" para servicios diferentes e incluso para los mismos servicios agregando elementos diferenciadores.../... Para hacer notar más las diferencias existentes entre la marca solicitada y la marca base de esta objeción, no podemos dejar de mencionar que ambas marcas son "MIXTAS", uno de los principales diferenciadores es justamente el elemento figurativo es decir, "la etiqueta", diferencia esta que ayuda de manera irrefutable a que el público consumidor NO se confunda o relacione la marca solicitada por mi cliente "LA FÁBRICA EXPRESS" con la marca "LA FABRICA PRODUCCIONES".../... MARCA REGISTRADA EN OTRA CLASE POR MI MANDANTE CON LA MISMA DENOMINACION(...)"*----------

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

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA"** Clase 41 y la marca base de rechazo **"LA FABRICA PRODUCCIONES Y ETIQUETA"** Clase 41.----------

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre la marca solicitada **"LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"LA FABRICA PRODUCCIONES Y ETIQUETA"**, se advierte que la primera reproduce los dos elementos iniciales contenidos en la denominación antecedente y que ambas contienen términos adicionales diferentes que le confieren una impresión global ("EXPRESS/PRODUCCIONES"). De dichas diferencias ortográficas se genera una distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas analizadas.----------

LA FÁBRICA **EXPRESS** *(solicitada), y*

LA FABRICA **PRODUCCIONES** *(marca base de rechazo)*

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **analizadas**, comparten el vocablo *"FÁBRICA"*, existen otras marcas registradas en la misma clase que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **FABRICA DE IMAGENES AR/ DG**, clase 41, Registro Nº 519438 a nombre de Daniela Elvira Alvarez De Rojas; **FITLAB LA FABRICA DE LA FELICIDAD (SLOGAN)**, clase 41, Registro Nº 521917 a nombre de Sheila Jeanette Zapag Peralta; **LA FÁBRICA DE HACEDORAS**, clase 41, Registro Nº 593170 a nombre de Vanessa Anahi Manzur Gayoso; extremo que demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado. ----------

Que, siendo así, el vocablo "FÁBRICA", irrelevante para el cotejo marcario y por ende, 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 Nº 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. En el supuesto caso de confirmar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la *Constitución Nacional, Art. 107.* ----------

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*

Resolución N° 0587

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1032 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 112205/2021, SOLICITADO POR INSUPALAS S.A.----------

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".----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas de las marcas analizadas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee como texto principal "LA FÁBRICA" en mayúsculas, con una tipografía moderna y minimalista que presenta líneas superpuestas, que en algunas letras sobresalen hacia texto "EXPRESS" el cual posee una tipografía sencilla. Todo el texto resalta en color blanco dentro de un fondo negro. Por otro lado, la marca antecedente exhibe una etiqueta también de fondo negro, en cuyo centro predomina la figura de una clave de sol de gran tamaño en color blanco. Esta se acompaña de un micrófono en color gris oscuro y una mano cerrada que señala hacia el frente con el dedo índice, todo ello contenido dentro de un círculo dorado. En la parte superior del diseño aparece el texto "LA FÁBRICA" y, por debajo, la palabra "PRODUCCIONES", ambas en letras mayúsculas, con una tipografía gruesa y en color blanco. En síntesis, ambas marcas 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



Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **INSUPALAS S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con el registro de la marca **"LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA"** en la clase 38 bajo el Nº 566357. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar.** Por lo tanto, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0587

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1032 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 112205/2021, SOLICITADO POR INSUPALAS S.A.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1032 de fecha 28 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LA FÁBRICA EXPRESS Y ETIQUETA"**, Clase 41, Expediente **N° 112205/2021,** solicitada a nombre de **INSUPALAS S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0588

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 498 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELTA CHILDREN", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 68440/2023, SOLICITADO POR DELTA ENTERPRISE CORP. ----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** contra la Resolución Nº 498 de fecha 17 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 498 de fecha 17 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 20 de junio de 2025, el representante convencional de **DELTA ENTERPRISE CORP.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 26 de junio de 2025.----------

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 2023-2283269 Denominación DELTA Clase 20 Registro 569979 Titular SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A (PY). Comentario: Que las denominaciones son 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: *"(...) En primer lugar, las marcas se diferencian fonética, ortográfica, y visualmente, así como en el concepto que transmiten. La marca solicitada "DELTA CHILDREN" incorpora el término "CHILDREN" (niños), que otorga al signo una connotación y significado completamente diferente del antecedente citado. La palabra "DELTA" es genérica y de uso común, y la inclusión de "CHILDREN" (niños) orienta de manera específica el signo a un público infantil, lo cual modifica sustancialmente la percepción del consumidor. La marca antecedente DELTA esta asociada a un sommier comercializado por SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. Es decir, el signo DELTA se utiliza en un contexto completamente distinto, dirigido al mercado adulto, con un enfoque de descanso y confort . Por otro lado, DELTA CHILDREN se especializa en mobiliario y productos para bebés y niños. Los consumidores de cada una de estas marcas pertenecen a mercados completamente diferentes (...)"*.----------

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° 0588

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 498 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELTA CHILDREN", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 68440/2023, SOLICITADO POR DELTA ENTERPRISE CORP. ----------

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

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"DELTA"** y la solicitud de registro de la marca **"DELTA CHILDREN"**, se advierte que el único elemento de la denominación registrada es el término **"DELTA"**, el cual posee una estructura idéntica al elemento predominante e inicial de la marca solicitada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las denominaciones mencionadas:----------

"DELTA"	(marca solicitante), y
"DELTA CHILDREN"	(marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo **"DELTA"** registrada bajo el Nº 569979 posee la cobertura de ***todos*** los productos comprendidos en la clase 20 del nomenclador internacional ; mientras que la marca **"DELTA CHILDREN"** en trámite de registro, pretende obtener la cobertura de los siguientes productos de la misma clase: *"...Productos comprendidos en la Clase 20 (VEINTE) como ser: sillas altas ; corrales ; yardas de juego ; minicunas de balancín ; andadores para niños ; camas infantiles ; camas ; cunas ; combinaciones de cuna y cama convertibles ; vestidores ; armarios ; cómodas ; cambiadores para bebés; cambiadores y vestidores combinados para bebés ; tabla/mesa ; sillas [asientos] ; sillas de director ; mecedoras ; escritorios [muebles] ; muebles de caja de juguete ; baúles para juguetes / cajas para juguetes ; bancos [muebles] ; cajas no metálicas / arcas no metálicas / cofres no metálicos ; escalerillas [taburetes] no metálicas ; perchero ; estantes ; perchas para prendas de vestir ; espejos ; hamacas para niños; cabeceros de cama; muebles de lavabo; taburetes; colchones para cunas y balancines; bibliotecas; barandillas de cama no metálicas ; armarios ; mesillas de noche ; arcones no metálicos ; muebles tapizados ; sofás y sillones reclinables ; sillas de guardería ; barandillas de cama ; sillones deslizantes ; productos modulares de almacenamiento y organización, en particular, separadores de armario ; dispositivos de almacenamiento y organización de ropa, en particular, cubos de tela no metálicos ; estanterías de almacenamiento ; organizadores colgantes de tela no metálicos..."*. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que **ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional.** Este hecho aumenta significativamente la posibilidad de que los consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo ámbito de productos, lleguen a la conclusión de que los artículos ofrecidos podrían poseer el mismo origen empresarial, lo cual podría afectar negativamente la percepción y el comportamiento de compra de los mismos. ----------

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el 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

Resolución N° 0588

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 498 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELTA CHILDREN", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 68440/2023, SOLICITADO POR DELTA ENTERPRISE CORP. ----------

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, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única*".[1] ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas 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 **"DELTA CHILDREN"** no podrá coexistir con la marca antecedente **"DELTA"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 498 de fecha 17 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"DELTA CHILDREN"**, Clase 20, Expediente **N° 68440/2023**, solicitada a nombre de **DELTA ENTERPRISE CORP.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0589

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1407 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREETECH", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 79427/2015 A NOMBRE DE RIMOM PARTICIPAÇÕES LTDA.----------

Asunción, 24 SEP 2018

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RIMOM PARTICIÇÕES LTDA. en contra de la Resolución N° 1407 de fecha 11 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 31 de enero de 2018 se presenta el representante convencional de RIMOM PARTICIPAÇÕES LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1407 de fecha 11 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 8 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 04 de mayo de 2018, el representante convencional de RIMOM PARTICIPAÇÕES LTDA. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de noviembre de 2018.----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca TRITECH, registrada con el número 354867 en fecha 04 de noviembre de 2011 a favor de MOUSSA MOUNIR MONZANAR; 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 RIMOM PARTICIPAÇÕES LTDA. y manifiesta: *"(...) Si bien es cierto existe alguna similitud entre ambas marcas, no es menos cierto que la marca propiedad de mi mandante reúne los requisitos exigidos por nuestra legislación para su registro. Evidencia de este extremo son los registro de la marca TREETECH concedido por esta Dirección para las clases 35, 37 y 42, con servicios relacionados directamente a los productos de la clase 9.../... Que la marca TREETECH clase 9 fue solicitada exclusivamente para productos relacionados con el área de energía eléctrica.../... Que la marca TREETECH es una marca sumamente conocida en el mercado, estando registrada no solamente en el Brasil y nuestro país, sino también en Estados Unidos, México y la Unión Europea.../... El derecho de mi mandante sobre la marca TREETECH se da no solamente desde el punto de vista marcario, sino también del nombre comercial.../... Treetech es el núcleo de su razón social desde el 20 de septiembre de 1994, estando protegida internacionalmente de acuerdo con el artículo 8 del Convenio de París y localmente por el art. 72, sgtn y concordantes de la Ley de Marcas 1294/98.../... La resolución nro. 1407 de fecha 11 de mayo de 2017 fue dictada en base al art. 6 de la Ley de Marcas. Sin embargo, la aplicación del citado artículo prevé una excepcion en su ultima parte, donde dice: "El registro solicitado podra concederse sólo para algunos*

Resolución N° 0589

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1407 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TREETECH", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 79427/2015 A NOMBRE DE RIMOM PARTICIPAÇÕES LTDA.----------

productos o servicios indicados en la solicitud, o concederme con una limitacion para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegacion total".../... Concluimos remarcando que la solicitud de registro peticionada por mi mandante cumple integramente con los requisitos necesarios para su concesión en registro.../... Sírvase por tanto dictar oportunamente resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1407/2017(...).----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. *354867* de la marca "TRITECH" a nombre de MOUSSA MOUNIR MONZANAR venció el 04 de noviembre de 2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, 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 "TREETECH", solicitada por RIMOM PARTICIPAÇÕES LTDA. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1407 de fecha 11 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"TREETECH"**, clase 9, Expediente **N° 79427/2015**, solicitada a nombre de **RIMOM PARTICIPAÇÕES LTDA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0590

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 315 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAJESTO", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 32141/2017 A NOMBRE DE SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.----------

Asunción, 24 SET 2019

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. en contra de la Resolución N° 315 de fecha 27 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 315 de fecha 27 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 27 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 30 de noviembre de 2018, el representante convencional de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de abril 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 MAJESTIC, registrada con el número 338159 en fecha 30 de septiembre de 2010 a favor de JIMMY SCHNEIDERMAN; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica 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 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. y manifiesta: *"(...) Contradigo las afirmaciones vertidas por el Señor Director de Marcas, pues evidentemente el mismo ha errado en el método al efectuar el análisis sobre el grado de confusión existente entre la marca solicitada* ***"MAJESTO"*** *y la marca base del rechazo.../... Al analizarlas en conjunto, es donde se percibe que el registro de la marca de mi mandante es viable. No obstante, en un cotejo mas detallado pueden apreciarse diferencias tanto en el plano ortografico y fonetico.../... Resulta importante indicar que la marca que mi mandante ha solicitado ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones, lo cual demuestra claramente que el registro en nuestro pais es viable.../... A mas de lo expresado cabe agregar que* ***"MAJESTO"*** *es una marca reconocida y de gran renombre en el mercado internacional, vale decir que sus productos gozan de gran difusion.../... Es de suma relevancia mencionar que el propietario de la marca base del rechazo* ***MAJESTIC*** *no dedujo oposicion en contra de la solicitud de registro de la marca* ***MAJESTO****, por lo tanto es evidente que el propietario de aquella no considera que dicha marca sea confundible o que exista una negacion o menoscabo a sus derechos.../... Sírvase por tanto dictar oportunamente resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 315/2018(...).*----------

Resolución N° 0590

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 315 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAJESTO", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 32141/2017 A NOMBRE DE SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.----------

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 No. 338159 de la marca "MAJESTIC" a nombre de JIMMY SCHNEIDERMAN venció el 02 de mayo de 2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, 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 "MAJESTO", solicitada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 315 de fecha 27 de febrero de 2018 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MAJESTO"**, clase 11, Expediente **N° 32141/2017**, solicitada a nombre de **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0591

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1246 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EP6 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 79247/2019 A NOMBRE DE SHIMANO INC.----------

Asunción, 2 6 SET

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SHIMANO INC. en contra de la Resolución N° 1246 de fecha 9 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 25 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de SHIMANO INC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1246 de fecha 9 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 23 de julio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de agosto de 2021, el representante convencional de SHIMANO INC. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de septiembre de 2021.----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca P6, registrada con el número 371224 en fecha 31 de octubre de 2012 a favor de PIRELLI TYRE 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; 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 SHIMANO INC. y manifiesta: *"(...) Contradigo las afirmaciones vertidas por el Señor Director de Marcas, pues evidentemente el mismo ha errado en el método al efectuar el análisis sobre la viabilidad de la marca solicitada* ***"EP6 Y ETIQUETA"*** *a nombre de mi mandante.../... Note la Señora Directora General que la marca solicitada por mi mandante posee una visión de conjunto completamente diferente a la marca base de rechazo.../... Aplicando el criterio que la doctrina y la Administración establecen para el cotejo marcario, encontramos que entre las marcas en pugna no existe suficiente similitud, a diferencia de lo que se menciona en la cuestionada resolución.../...Igualmente, ponemos a consideración de la Señora Directora General que la marca solicitada por mi mandante es una marca reconocida a nivel internacional gracias al gran esfuerzo que ha realizado mi mandante para ganarse el prestigio frente al público consumidor por la excelente calidad de sus productos. La marca de mi mandante goza de reconocimiento por parte del público consumidor, gracias a su* ***carácter distintivo****.../... Por otro lado, cabe indicar que la marca de mi mandante ha solicitado ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones; lo cual demuestra claramente que el registro en nuestro país es viable.../... Finalmente, es de suma importancia mencionar que a marca* ***"EP6 Y ETIQUETA"*** *no fue objeto de oposición por parte del*

Resolución N° 0591

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1246 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EP6 Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 79247/2019 A NOMBRE DE SHIMANO INC.----------

titular de la marca mencionada como antecedente en la resolución cuestionada, ni por terceros.../... Sírvase por tanto dictar oportunamente resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1246/2020(...).----------

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 No. 371224 de la marca "P6" a nombre de PIRELLI TYRE S.P.A. venció el 11 de junio de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)"*.----------

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 "EP6 Y ETIQUETA", solicitada por SHIMANO INC. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1246 de fecha 9 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"EP6 Y ETIQUETA"**, clase 12, Expediente **N° 79247/2019**, solicitada a nombre de **SHIMANO INC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0592

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 847 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YANMAR Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 72794/2015 A NOMBRE DE YANMAR CO., LTD.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de YANMAR CO., LTD. en contra de la Resolución N° 847 de fecha 15 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de YANMAR CO., LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 847 de fecha 15 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 interpuesto.----------

Que, en fecha 11 de abril de 2019, el representante convencional de YANMAR CO., LTD. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado 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 ANMAR, registrada con el número 360596 en fecha 02 de abril de 2012 a favor de PETRONA SARASUA; 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 YANMAR CO., LTD. y manifiesta: *"(...) Contradigo las afirmaciones vertidas por el Señor Director de Marcas, pues evidentemente el mismo ha errado en el metodo al efectuar el analisis sobre la confundibilidad existente entre la marca solicitada* ***YANMAR*** *y la marca base del rechazo.../... En primer lugar, note el Señor Director de Propiedad Industrial que la marca solicitada por mi mandante es totalmente diferente a la marca que se menciona como antecedente en la resolucion cuestionada.../... Aplicando el criterio que la doctrina y la Administracion establecen para el cotejo marcarios entre signos mixtos, encontramos que entre las marcas en pugna no existe suficiente similitud, a diferencia de lo que se menciona en la cuestionada resolucion.../... El hecho de que las marcas en pugna tengan letras en comun, no es motivo para el rechazo de la solicitud de mi mandante, pues lo dicho no significa necesariamente que las marcas sean confundibles.../... Por otro lado, la marca de mi mandante ha solicitado no puede ser rechazada, puesto que la misma pertenece a la familia de marcas de mi mandante* ***YANMAR CO.,LTD.*** *quien cuenta con varios registros ya concedidos por esta Administracion.../... Cabe indicar que la marca que mi mandante ha solicitado ya se encuentra registradas en otras jurisdiccion; lo cual demuestra claramente que el registro en nuestro pais es viable.../... Finalmente, resulta muy*

Resolución N° 0592

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 847 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YANMAR Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 72794/2015 A NOMBRE DE YANMAR CO., LTD.----------

importante señalar que la marca de mi representada ***"YANMAR"*** *no fue objeto de oposicion por parte del titular de la marca mencionada como antecedente en la resolucion cuestionada, ni por terceros, habiendo transcurrido en exceso el plazo que tenian para hacerlo.../... Sírvase por tanto dictar oportunamente resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 847/2017(...).*----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. *360596* de la marca "ANMAR" a nombre de PETRONA SARASUA venció el 02 de abril de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)"*.----------

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 "YANMAR Y ETIQUETA", solicitada por YANMAR CO., LTD. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 847 de fecha 15 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"YANMAR Y ETIQUETA"**, clase 25, Expediente **N° 72794/2015**, solicitada a nombre de **YANMAR CO., LTD.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0593

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1515 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROSHE", CLASE 25, EXPEDIENTE Nº 26668/2015 A NOMBRE DE NIKE INNOVATE C.V.----------

Asunción, 24 SEP 2023

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NIKE INNOVATE C.V. en contra de la Resolución Nº 1515 de fecha 6 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 11 de enero de 2021 se presenta el representante convencional de NIKE INNOVATE C.V. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1515 de fecha 6 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 10 de junio del 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de julio de 2021, el representante convencional de NIKE INNOVATE C.V. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de agosto de 2021.----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca ROSH, registrada con el número 472642 en fecha 10 de octubre de 2018 a favor de JORGE RUBEN COLOMER; 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 Nº 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante NIKE INNOVATE C.V. y manifiesta: *"(...) Contradigo las afirmaciones vertidas por el Señor Director de Marcas, pues evidentemente el mismo ha errado en el método al efectuar el análisis sobre la confundibilidad existente entre la marca solicitada* ***"ROSHE"*** *y la marca base del rechazo. El criterio de apreciación no es el mismo cuando la marca solicitada, además de ser famosa y reconocida, pertenece a un titular de gran trayectoria y prestigio.../... Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad como lo hace la marca de mi mandante.../... La afamada marca* ***"ROSHE"*** *de mi representada goza de prestigio y reconocimiento por parte del público consumidor, gracias a su* ***carácter distintivo.../...*** *Igualmente, cabe indicar que la marca que mi mandante ha solicitado ya se encuentra registrado en otras jurisdicciones; lo cual demuestra claramente que el registro en nuestro país es viable.../... La existencia de estos registros extranjeros confirma también de manera irrefutable que mi mandante posee ya un derecho adquirido sobre la marca "ROSHE".../... más aun, cabe destacar que la marca de mi representada* ***"ROSHE"*** *no fue objeto de oposición por parte del titular de la marca mencionada como*

Resolución N° 0593

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1515 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROSHE", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 26668/2015 A NOMBRE DE NIKE INNOVATE C.V.----------

antecedente en la resolucion cuestionada, ni por terceros.../...Sírvase por tanto dictar oportunamente resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1515/2020(...).----------

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 No. 472642 de la marca "ROSH" a nombre de JORGE RUBEN COLOMER venció el 24 de diciembre de 2023 venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, 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 "ROSHE", solicitada por NIKE INNOVATE C.V. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1515 de fecha 6 de noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ROSHE"**, clase 25, Expediente **N° 26668/2015,** solicitada a nombre de **NIKE INNOVATE C.V.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0594

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1831 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUELLITAS TODO PARA TU MASCOTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60477/2023, SOLICITADO POR MARIA LIZ RUIZ DIAZ. ----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARIA LIZ RUIZ DIAZ.** contra la Resolución N° 1831 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

R E S U L T A :

Que, en fecha 19 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de **MARIA LIZ RUIZ DIAZ.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1831 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 06 de marzo de 2025 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 31 de marzo de 2025. Y por providencia de fecha 03 de abril de 2025 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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

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 "HUELLITAS DE AMOR", registrada con el N° 438352, clase 44, en fecha 09 de marzo de 2017 a favor de Huellitas De Amor S.r.l.; "LAIKA TODO PARA TU MASCOTA (SLOGAN)" registrada con el N° 483305, clae 44 y 438309, clase 35 en fecha 21 de mayo de 2019 a favor de Noviplan 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 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: *"(...) En el primer antecedente, la marca HUELLITAS DE AMOR, lo único que tienen igual es la palabra HUELLITAS, pero en el conjunto ambas denominaciones son disímiles, tanto en cantidad de palabras, conceptual, fonéticamente y visualmente.../... Cabe destacar también que la marca HUELLITAS DE AMOR, está registrada en la clase 44., para servicios veterinarios sola y exclusivamente y la marca HUELLITAS TODO PARA TU MASCOTA en la clase 35.../... Quiero mencionar que en la misma clase 44 la marca antecedente coexiste con otra que también tiene HUELLITAS en su denominación, prueba que la convivencia es posible, en la misma clase entre titulares diferentes y para los mismos servicios en forma simultánea.../... Si entre la misma clase pueden estar armónicamente cohabitando en el mercado de veterinarias dos marcas con HUELLITAS en su denominación, bien lo podrán hacer con la clase 35 que es para venta solamente de productos.../... En el segundo antecedente, la marca LAIKA TODO PARA TU MASCOTA (SLOGAN), las diferencias también son muy visibles.../... La parte principal de la marca antecedente es LAIKA, el TODO PARA TU MASCOTA es solo el slogan, la marca en sí que la distingue y da fuerza es LAIKA.../... No hay ninguna similitud entre las partes principales de ambas marcas, o sea entre LAIKA y HUELLITAS../... La porción TODO PARA TU MASCOTA, ya sea como marca o como slogan se puede considerar de uso común para los servicios en los que ambas marcas están registradas o solicitadas.../... En otros términos el inferior solo apreció la única similitud que poseen ambas marcas, no cuantificó ni calificó, ni tuvo en cuenta las*

Resolución N° 0594

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1831 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUELLITAS TODO PARA TU MASCOTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60477/2023, SOLICITADO POR MARIA LIZ RUIZ DIAZ. ----------

diferencias existentes entre las marcas.../... Por todo lo expuesto, solicito, revoque la Resolución N° 1831/2024" ----------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con tres vocablos, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por cinco vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

HUELLITAS TODO PARA TU MASCOTA y Etiqueta	(solicitada), y
HUELLITAS DE AMOR	(base de rechazo)

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "HUELLITAS DE AMOR" registrada para la clase 44 comprende: *"Servicios médicos, servicios veterinarios, tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales. Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura"*; mientras que la marca en trámite de registro "HUELLITAS TODO PARA TU MASCOTA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35 *"servicios de importación, exportación, compraventa y comercialización en todas sus formas de productos y artículos veterinarios, alimentos balanceados, patés, snacks, juguetes para mascotas, productos de higiene y belleza, ropas para animales, colchonetas, camas, casas, bebederos, collares y correas, pecheras, alfombras, collares y pastillas anti garrapatas, antiparasitarios y publicidad de los mismos"*.----------

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 HUELLITAS TODO PARA TU MASCOTA y HUELLITAS DE AMOR.----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible copecisión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 44 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda

Resolución N° 0594

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1831 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUELLITAS TODO PARA TU MASCOTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60477/2023, SOLICITADO POR MARIA LIZ RUIZ DIAZ. ----------

realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: DULCES HUELLITAS VETERINARIA DRA. SANDRA SANTACRUZ, Registro N° 600.352 a nombre de Sandra Andrea Santacruz Saldivar; HUELLITAS DE AMOR, Registro N° 438.352 a nombre de Huellitas De Amor S.r.l.----------

Que, si marcas que incluyen "HUELLITAS" en su nombre pueden coexistir armoniosamente en el mercado de veterinarias dentro de la misma clase, con mayor razón podrán hacerlo en la clase 35, que se refiere únicamente a la venta de productos.----------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión.----------

Que, en cuanto al segundo antecedente, base de rechazo,"LAIKA TODO PARA TU MASCOTA (SLOGAN) vs. HUELLITAS TODO PARA TU MASCOTA, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. ----------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "HUELLITAS TODO PARA TU MASCOTA" (solicitante) vs "LAIKA TODO PARA TU MASCOTA (SLOGAN), clase 44 y 35" (base de rechazo) por más que compartan los vocablos TODO PARA TU MASCOTA no se leen de la misma manera, constituyendo ésta una frase descriptiva de los servicios o productos ofrecidos pues carece de fuerza marcaria y se considera de uso común, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. En dicho cotejo, los elementos verdaderamente distintivos son "HUELLITAS" y "LAIKA", las mismas difieren totalmente en fonética, grafía y concepto. En consecuencia, el consumidor medio identifica y retiene estas palabras clave, las cuales orientan su percepción en cuanto al origen de la empresa.----------

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

Que, 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
	

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0594

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1831 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUELLITAS TODO PARA TU MASCOTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60477/2023, SOLICITADO POR MARIA LIZ RUIZ DIAZ. ----------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con los antecedentes, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de sus antecedentes, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1831 de fecha 14 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HUELLITAS TODO PARA TU MASCOTA Y ETIQUETA,** clase 35, Acta N° 60477/2023, solicitada a nombre de **MARIA LIZ RUIZ DIAZ.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0595

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1700 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "100% Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 31969/2016 A NOMBRE DE SAULE LLC.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SAULE LLC. en contra de la Resolución N° 1700 de fecha 25 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de SAULE LLC. e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio, en contra de la Resolución N° 1700 de fecha 25 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 08 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 31 de octubre de 2017, el representante convencional de SAULE LLC. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de febrero de 2018.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca S100, registrada con el número 394755 en fecha 15 de abril de 2014 a favor de ALI MOUSSA BAZZOUN, Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante SAULE LLC. y manifiesta: *"(...) Es importante destacar que el número 100 presente en ambas denominaciones puede ser encontrado en marcas coexistiendo pacíficamente en la clase 9 .../... Teniendo en cuenta que ambas marcas contienen etiqueta, es imposible negar que los signos son completamente distinguibles y diferenciables por el público consumidor .../... 100% es una marca de artículos de protección para carreras de motociclistas fabricada como lentes, guantes y ropa fabricada en Estados Unidos. La marca cuenta con amplio reconocimiento y notoriedad en su rubro en el mercado nacional e internacional por la calidad de sus productos y las grandes campañas publicitarias emprendidas por mi mandante .../... Debe destacarse que la marca solicitada por mi representada ya ha sido registrada en varios países bajo la misma denominación y etiqueta que la solicitada en nuestro país en las clases 9 y 25. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en otros países del mundo, a nuestro país .../... Por todo lo expuesto al Señor Director solicito: .../... Revocar la resolución de rechazo N° 1700 de 25 de mayo de 2017 (...)"* ----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 394755 de la marca "S100 y Etiqueta" a nombre de Ali Moussa Bazzoun venció el 15 de abril de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)"*.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0595

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1700 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "100% Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 31969/2016 A NOMBRE DE SAULE LLC.----------

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 "100% Y ETIQUETA", solicitada por SAULE LLC. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1700 de fecha 25 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **""100% Y ETIQUETA"**, clase **9**, expediente **N° 31969/2016** a nombre de **SAULE LLC.** ---

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0596

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1700 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "100% Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 31776/2016 A NOMBRE DE SAULE LLC.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SAULE LLC. en contra de la Resolución N° 312 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;-------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de SAULE LLC. e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio, en contra de la Resolución N° 312 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de febrero de 2021, el representante convencional de SAULE LLC. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de abril de 2021.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca 100% CURIOSA, registrada con el número 397500 en fecha 29 de Mayo de 2014 a favor de MARIA GRISELDA ROJAS DE RUBIRA, Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante SAULE LLC. y manifiesta: *"(...) es importante destacar que la marca solicitada por mi mandante incluye una distintiva etiqueta. Este hecho imposibilitaría su confusión en el mercado, ya que la marca de mi mandante siempre será comercializada junto con su logo .../... Debe destacarse que la marca solicitada por mi representada ya ha sido registrada en su país de origen bajo la misma denominación y etiqueta que la solicitada en nuestro país. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante SAULE LLC simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en su país de origen, a nuestro país .../... Por todo lo expuesto a la Señora Directora solicito: .../... Revocar la resolución de rechazo* N° 312 de fecha 30 de mayo de 2019 *(...)"*

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° *397500* de la marca "*100% CURIOSA*" a nombre de *MARIA GRISELDA ROJAS DE RUBIRA* venció el 29 de mayo de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, 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 (...)".* ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0596

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1700 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "100% Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 31776/2016 A NOMBRE DE SAULE LLC.----------

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 "100% Y ETIQUETA", solicitada por SAULE LLC. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 312 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"100% Y ETIQUETA"**, clase 25, expediente **N° 31776/2016** a nombre de **SAULE LLC.** ---

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0597

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELICIA ESPAÑOLA.", EXPEDIENTE 1985667, SOLICITADA POR ZULMA CENTURION DE GÓMEZ.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 871 de fecha 31 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 871 de fecha 31 de octubre 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 11 de noviembre de 2024. ----------

Que, en fecha 15 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 26 de marzo de 2024. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 11 de noviembre de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **DELICIA ESPAÑOLA**, Expediente Nº **1985667**, clase 43, solicitada por ZULMA CENTURION DE GÓMEZ.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **DELICIA ESPAÑOLA**, Expediente Nº **1985667**, clase 43, solicitada por ZULMA CENTURION DE GÓMEZ.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0598

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DOLCE VITA", EXPEDIENTE 620157, SOLICITADA POR SALVATORE COLLETTI.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 424 de fecha 19 de mayo de 2008, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 13 de junio de 2008 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 424 de fecha 19 de mayo de 2008, 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 6 de agosto de 2009. ----------

Que, en fecha 15 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

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

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 13 de junio de 2008. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 6 de agosto de 2009, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **DOLCE VITA**, Expediente Nº **620157**, Oposicion Nº 626231, clase 1, solicitada por SALVATORE COLLETTI. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **DOLCE VITA**, Expediente Nro. **620157**, Oposición Nº 626231, clase 1, solicitada por SALVATORE COLLETTI. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0599

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DOCETEC.", EXPEDIENTE 1333176, SOLICITADA POR INSUMOS MEDICOS S.A.----------

Asunción, 24 SET 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 138 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 4 de septiembre de 2017 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 138 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 31 de julio de 2019. ----------

Que, en fecha 15 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

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

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 4 de septiembre de 2017. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 31 de julio de 2019, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **DOCETEC**, Expediente Nº **1333176**, Oposición N° 1336984, clase 5, solicitada por INSUMOS MEDICOS S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **DOCETEC**, Expediente Nº **1333176**, Oposición N° 1336984, clase 5, solicitada por INSUMOS MEDICOS S.A.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0600

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DOCETEC.", EXPEDIENTE 1333176, SOLICITADA POR INSUMOS MEDICOS S.A.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 138 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 4 de octubre de 2017 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 138 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 14 de octubre de 2022. ----------

Que, en fecha 15 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

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

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 4 de octubre de 2017. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 14 de octubre de 2022, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **DOCETEC**, Expediente Nº **1333176**, Oposición N° 1344746, clase 5, solicitada por INSUMOS MEDICOS S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **DOCETEC**, Expediente Nº **1333176**, Oposición N° 1344746, clase 5, solicitada por INSUMOS MEDICOS S.A.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0601

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DULCEVIOLETA.", EXPEDIENTE 1777992, SOLICITADA POR DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 1323 de fecha 22 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 5 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1323 de fecha 22 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 21 de febrero de 2025. ----------

Que, en fecha 15 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

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

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 5 de diciembre de 2024. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 21 de febrero de 2025, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **DULCEVIOLETA**, Expediente Nº **1777992**, clase 35, solicitada por DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **DULCEVIOLETA**, Expediente Nº **1777992**, clase 35, solicitada por DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0602

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEREBOM.", EXPEDIENTE 2217229, SOLICITADA POR MARTIN DANIEL RICHTER HARDER.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 380 de fecha 26 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 380 de fecha 26 de junio 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 29 de febrero de 2024. ----------

Que, en fecha 10 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 28 de julio de 2023. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 29 de febrero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **CEREBOM**, Expediente Nº **2217229**, clase 35, solicitada por MARTIN DANIEL RICHTER HARDER.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **CEREBOM**, Expediente Nº **2217229**, clase 35, solicitada por MARTIN DANIEL RICHTER HARDER. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0503

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DINAMO SLOGAN AUDIOVISUAL Y ETIQUETA.", EXPEDIENTE 1906825, SOLICITADA POR FERNANDO GIACOMUZZI.----------

Asunción, 24 SET 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 1304 de fecha 28 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 6 de enero de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1304 de fecha 28 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 21 de octubre de 2024. ----------

Que, en fecha 15 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 6 de enero de 2023. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 21 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 **DINAMO SLOGAN AUDIOVISUAL Y ETIQUETA.** Expediente Nº **1906825**, clase 41, solicitada por FERNANDO GIACOMUZZI.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **DINAMO SLOGAN AUDIOVISUAL Y ETIQUETA.** Expediente Nº **1906825**, clase 41, solicitada por FERNANDO GIACOMUZZI.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0604

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PORCINATTO EL DELEITE DEL BUEN SABOR Y ETIQUETA.", EXPEDIENTE N° 2058169, SOLICITADA POR GREGORIO GABRIEL RIOS GOMEZ.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 982 de fecha 29 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 982 de fecha 29 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 27 de enero de 2024. ----------

Que, en fecha 4 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 12 de octubre de 2022. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 27 de enero 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 **PORCINATTO EL DELEITE DEL BUENO SABOR Y ETIQUETA**, Expediente Nº **2058169**, clase 29, solicitada por GREGORIO GABRIEL RIOS GOMEZ.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **PORCINATTO EL DELEITE DEL BUEN SABOR Y ETIQUETA**, Expediente Nº **2058169**, clase 29, solicitada por GREGORIO GABRIEL RIOS GOMEZ.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0605

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEREBOM.", EXPEDIENTE 2217206, SOLICITADA POR MARTIN DANIEL RICHTER HARDER.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 381 de fecha 26 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 381 de fecha 26 de junio 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 29 de febrero de 2024. ----------

Que, en fecha 10 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 28 de julio de 2023. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 29 de febrero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **CEREBOM**, Expediente Nº **2217206**, clase 30, solicitada por MARTIN DANIEL RICHTER HARDER.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **CEREBOM**, Expediente Nº **2217206**, clase 30, solicitada por MARTIN DANIEL RICHTER HARDER. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0606

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEREBOM.", EXPEDIENTE 2217210, SOLICITADA POR MARTIN DANIEL RICHTER HARDER.----------

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 379 de fecha 26 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 379 de fecha 26 de junio 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 29 de febrero de 2024. ----------

Que, en fecha 10 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 28 de julio de 2023. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 29 de febrero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **CEREBOM**, Expediente Nº **2217210**, clase 31, solicitada por MARTIN DANIEL RICHTER HARDER.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **CEREBOM**, Expediente Nº **2217210**, clase 31, solicitada por MARTIN DANIEL RICHTER HARDER. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0607

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELICE DE FRANCE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 39943/2020, SOLICITADA POR DELICES DE FRANCE S.R.L.----------

Asunción, 2 8 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELICES DE FRANCE S.R.L.** contra la Resolución N° 558 de fecha 26 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 01 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de DELICES DE FRANCE S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 558 de fecha 26 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 24 de junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 21 de agosto de 2024, el representante convencional de DELICES DE FRANCE S.R.L. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de agosto de 2024. ----------

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

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que incurre en la prohibición del Art. 2 inc. a) Aquellos signos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia..." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La marca de la cual solicita su registro mi mandante, no es una marca genérica ni descriptiva, sino original y novedosa, pues no es una designación necesaria, usual o calificativa para describir servicios comprendidos en la clase 43, que se trata a lo sumo de una marca evocativa que permite al consumidor comprender el servicio que está vinculado a restaurante o confitería, pero no la describe.../...El vocablo DELICIA, en diferentes clases, forma parte de varias marcas que coexisten pacíficamente en el comercio, ya que existen innumerables marcas registradas con el vocablo mencionado.../... Quedó claramente demostrado que la marca DELICE DE FRANCE, puede constituir marca, en diferentes clases, dada la coexistencia de varias marcas.../... La marca solicitada posee una etiqueta que lo aleja aún más toda de ser considerada una denominación genérica.../... En conclusión, la resolución debe ser revocado por no ajustarse completamente a Derecho."*----------

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 la característica de inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia de un producto o servicio, cuando inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. 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 "DELICES DE FRANCE Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir todos los productos de la clase 43 del nomenclador internacional, que comprende: *"servicios prestados por un restaurante, bar, cafetería, heladería, confitería".* ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0607

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELICE DE FRANCE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 39943/2020, SOLICITADA POR DELICES DE FRANCE S.R.L.----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"DELICE DE FRANCE Y ETIQUETA"** resulta incursa en la prohibición del inc. a) del Art. 2, debemos preguntarnos si dicha denominación induce a engaño o confusión respecto a su procedencia. En ese sentido, tenemos que la denominación **"DELICE DE FRANCE Y ETIQUETA"** no induce a engaño o confusión respecto a su procedencia al no hacer alusión directa a ningún lugar o productor determinado. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"DELICE DE FRANCE Y ETIQUETA"** es el resultado de la conjunción de tres palabras y una etiqueta, las cuales en su conjunto proyectan una denominación novedosa y original y alejan cualquier posibilidad de que pueda inducir a engaño o confusión al público consumidor. El término "FRANCE" se entiende en el mercado como alusión temática y no como indicación de que el servicio se presta o proviene de Francia. "DELICE DE FRANCE" posee suficiente fuerza distintiva, es un signo de fantasía/evocativo para el público.----------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas engañosas, diciendo: *"Son marcas engañosas aquellas "que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir"*. Adicionalmente, manifiesta: *"La Ley de Marcas tiene por fin mediato asegurar la buena fe y la lealtad en el desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriales. Y este fin último se procura obtenerlo a través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusión entre los productos que circulan dentro de la economía del país (sea esta confusión relativa a los productos mismos o a su procedencia) lo cual se procura por la aplicación de signos marcarios suficientemente distintivos. (Causa 682, "Destilico SRL v. Institut National des Appelations d'Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, 14/9/1967)."*[1] ----------

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso a) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no induce a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir y está dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras. ----------

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





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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0607

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DELICE DE FRANCE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 39943/2020, SOLICITADA POR DELICES DE FRANCE S.R.L.----------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "DELICE DE FRANCE Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, DELICES DE FRANCE S.R.L., 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 558 de fecha 26 de mayo de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"DELICE DE FRANCE Y ETIQUETA"**, clase 43, Acta N° 39943/2020, solicitada a nombre de **DELICES DE FRANCE S.R.L.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0608

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 298 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTANA OIL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103554/2018 A NOMBRE DE AWA PRODUCTOS DE PETROLEO- EIRELI.----------

Asunción, 26 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MONTANA S.A. en contra de la Resolución N° 298 de fecha 04 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de MONTANA S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 298 de fecha 04 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 12 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 19 de octubre de 2022, el representante convencional de MONTANA S.A. expresó agravios; y en fecha 24 de abril de 2023, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 08 de abril de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, analizando las marcas "MONTANA OIL" (marca solicitada) vs. "montana" (marca oponente), encontramos que las marcas en pugna cuentan con semejanzas gramaticales, pero así también cabe resaltar que las mismas son muy diferentes en cuanto a los productos/servicios que protegen la marca solicitada pretende proteger productos de la clase 01; Agua acidulada para recargar acumuladores; líquidos para desulfatar acumuladores eléctricos; Aditivos detergentes para carburantes; aditivos detergentes para gasolina; agentes refrigerantes para motores de vehículos; agua destilada; anticongelantes; antiincrustantes; Líquidos de frenos; productos químicos para limpiar radiadores; fluidos auxiliares para abrasivos; fluidos para la dirección asistida; Fluidos para la transmisión automática; fluidos de transmisión; líquidos de transmisión; carbón para filtros , siendo que la marca oponente para la clase 35; Servicios de comercialización y venta, importación, exportación y representación de productos alimenticios, artículos de limpieza y tocador, papelería y cigarrillos, como podemos apreciar uno totalmente diferente de la otra, lo que nos da la pauta que no existirá ninguna confusión entre las mismas.../... Por lo que no existe impedimento para que la misma sea registrada en la clase 01.../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente por así corresponder en derecho"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MONTANA S.A.y manifiesta: *...(..)..." Estas aseveraciones faltan totalmente a la verdad, pues, si bien la marca pedida en estos autos constituye una marca compleja, formada por dos elementos integrantes, no es menos cierto que la marca MONTANA, invocada como base de oposición, es reproducida en su totalidad en ella, transcribiendo en su elemento principal y preponderante y agregando como elemento restante, en un lugar secundario y con una connotación derivada, a la designación OIL, cuya traducción corresponde a la palabra ACEITE, lo cual*

Resolución N° 0608

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 298 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTANA OIL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103554/2018 A NOMBRE DE AWA PRODUCTOS DE PETROLEO- EIRELI.----------

tampoco le otorga distintivdad ni originalidad a la marca pedida debido a que la misma corresponde a una designación genérica.../... Las posibilidades de confusión y/o asociación se verán notoriamente acrecentadas debido a que las marcas en pugna comparten un elemento, el primero de la marca peticionada.../... Mi tan siquiera la etiqueta que acompaña a la marca MONTANA OIL es capaz de otorgar el caracter diferencial suficiente como para hacer viable el registro de ella.../... Como consecuencia, no puede permitirse la coexistencia de la marca solicitada en autos con la marca de mi mandante, pues es indiscutible que existe un elevadísimo riesgo de confusión indirecta entre las marcas en pugna.../... Por tanto ruego a la Señora Directora, oportunamente dictar resolución CONFIRMAndo en todas sus partes la Resolución N° 298/2021."----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **MONTANA OIL Y ETIQUETA** (solicitada en clase 01) y la marca **MONTANA** (registrada en clase 35).----------

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

Que, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la marca oponente se encuentra registrada y protege los siguientes servicios de la clase 35: *Servicios de comercialización y venta, importación, exportación y representación de productos alimenticios, artículos de limpieza y tocador, papelería y cigarrillos"* ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la CLASE 01: *Agua acidulada para recargar acumuladores; líquidos para desulfatar acumuladores eléctricos; Aditivos detergentes para carburantes; aditivos detergentes para gasolina; agentes refrigerantes para motores de vehículos; agua destilada; anticongelantes; antiincrustantes +; Líquidos de frenos; productos químicos para limpiar radiadores; fluidos auxiliares para abrasivos; fluidos para la dirección asistida; Fluidos para la transmisión automática; fluidos de transmisión; líquidos de transmisión; carbón para filtros"*.----------

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios, debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como *uniclase*, el cual se encuentra estipulado en el Art. 7° de la Ley de Marcas, y supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el tipo de público consumidor.----------

Resolución N° 0608

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 298 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTANA OIL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103554/2018 A NOMBRE DE AWA PRODUCTOS DE PETROLEO- EIRELI.----------

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual consumidor no caería en confusión, *al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios cotejados.* En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la venta, no se puede vincular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por el solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa.----------

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio de un producto, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

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

marca solicitada	marca oponente
	
mixta	denominativa

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0608

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 298 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTANA OIL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103554/2018 A NOMBRE DE AWA PRODUCTOS DE PETROLEO- EIRELI.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 298 de fecha 04 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MONTANA OIL Y ETIQUETA", clase 01**, Expediente **N° 103554/2018**, solicitada a nombre de **AWA PRODUCTOS DE PETROLEO- EIRELI**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0609

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 297 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTANA OIL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 103555/2018 A NOMBRE DE AWA PRODUCTOS DE PETROLEO- EIRELI.----------

Asunción, 26 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MONTANA S.A. en contra de la Resolución N° 297 de fecha 04 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de MONTANA S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 297 de fecha 04 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 12 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 19 de octubre de 2022, el representante convencional de MONTANA S.A. expresó agravios; y en fecha 24 de abril de 2023, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 08 de abril de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, analizando las marcas "MONTANA OIL" (marca solicitada) vs. "montana' (marca oponente), encontramos que las marcas en pugna cuentan con semejanzas gramaticales, pero así también cabe resaltar que las mismas son muy diferentes en cuanto a los productos/servicios que protegen la marca solicitada pretende proteger productos de la clase 04; Aceites combustibles; aceites de desencofrado; aceites y grasas lubricantes; aceites para uso industrial; aceites industriales; aceites para motores de automóviles; aditivos no químicos para carburantes; aditivos no químicos para combustibles, lubricantes y grasas; briquetas combustibles; briquetas de turba (combustibles); combustibles; grasas industriales, siendo que la marca oponente para la clase 35; Servicios de comercialización y venta, importación, exportación y representación de productos alimenticios, artículos de limpieza y tocador, papelería y cigarrillos, como podemos apreciar uno totalmente diferente de la otra, lo que nos da la pauta que no existirá ninguna confusión entre las mismas.../... Por lo que no existe impedimento para que la misma sea registrada en la clase 04.../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente por así corresponder en derecho"*.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MONTANA S.A.y manifiesta: *...(..)..." Estas aseveraciones faltan totalmente a la verdad, pues, si bien la marca pedida en estos autos constituye una marca compleja, formada por dos elementos integrantes, no es menos cierto que la marca MONTANA, invocada como base de oposición, es reproducida en su totalidad en ella, transcribiendo en su elemento principal y preponderante y agregando como elemento restante, en un lugar secundario y con una connotación derivada, a la designación OIL, cuya traducción corresponde a la palabra ACEITE, lo cual tampoco le otorga distintividad ni originalidad a la marca pedida debido a que la misma corresponde a una designación genérica.../... Las posibilidades de confusión y/o asociación se verán notoriamente*

Resolución N° 0609

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 297 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTANA OIL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 103555/2018 A NOMBRE DE AWA PRODUCTOS DE PETROLEO- EIRELI.----------

acrecentadas debido a que las marcas en pugna comparten un elemento, el primero de la marca peticionada.../... Mi tam siquiera la etiqueta que acompaña a la marca MONTANA OIL es capaz de otorgar el caracter diferencial suficiente como para hacer viable el registro de ella.../... Como consecuencia, no puede permitirse la coexistencia de la marca solicitada en autos con la marca de mi mandante, pues es indiscutible que existe un elevadísimo riesgo de confusión indirecta entre las marcas en pugna.../... Por tanto ruego a la Señora Directora, oportunamente dictar resolución CONFIRMAndo en todas sus partes la Resolución N° 297/2021."----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **MONTANA OIL Y ETIQUETA** (solicitada en clase 04) y la marca **MONTANA** (registrada en clase 35).----------

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

Que, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la marca oponente se encuentra registrada y protege los siguientes servicios de la clase 35: *Servicios de comercialización y venta, importación, exportación y representación de productos alimenticios, articulos de limpieza y tocador, papelería y cigarrillos"* ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la CLASE 04: *Aceites combustibles; aceites de desencofrado; aceites y grasas lubricantes; aceites para uso industrial; aceites industriales; aceites para motores de automóviles; aditivos no químicos para carburantes; aditivos no químicos para combustibles, lubricantes y grasas; briquetas combustibles; briquetas de turba [combustibles]; combustibles; grasas industriales."*----------

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios, debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como *uniclase*, el cual se encuentra estipulado en el Art. 7° de la Ley de Marcas, y supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el tipo de público consumidor.----------

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual consumidor no caería en confusión, *al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible*

Resolución N° 0609

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 297 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTANA OIL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 103555/2018 A NOMBRE DE AWA PRODUCTOS DE PETROLEO- EIRELI.----------

sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios cotejados. En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la venta, no se puede vincular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por el solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa.----------

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio de un producto, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

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

marca solicitada	marca oponente
	
mixta	denominativa

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0609

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 297 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTANA OIL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 103555/2018 A NOMBRE DE AWA PRODUCTOS DE PETROLEO- EIRELI.

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 297 de fecha 04 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MONTANA OIL Y ETIQUETA", CLASE 04**, Expediente **N° 103555/2018**, solicitada a nombre de **AWA PRODUCTOS DE PETROLEO- EIRELI**.

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0610

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1684 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLAT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 16584/2017 A NOMBRE DE GLORIA S.A. ----

Asunción, 26 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLORIA S.A. en contra de la Resolución N° 1684 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de GLORIA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1684 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 05 de noviembre de 2019, el representante convencional de GLORIA S.A. expresó agravios; en fecha 17 de agosto de 2022 fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 29 de agosto de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrían caer en la confusión respecto al producto propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia y que también existe un mismo producto protegidos por la marca oponente.../... Analizando las marcas ECOLAT Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. ECOLAC (marca oponente) encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, ortográfico, fonético y visual, por lo cual la coexistencia queda descartada.../... Por todo lo expuesto es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GLORIA S.A. y manifiesta: *"(...) Entre la marca ECOLAC y ECOLAT, existe diferencia muy importante en los conceptos y de la impresión ideológica de las mismas.../... Si bien es cierto que en un principio que el elemento similar entre las denominaciones en pugna es la raíz ECO (con dos acepciones posibles ECOLOGÍA y/o ECONÓMICO es cierto que también es válido exponer que la presente raíz ECO, es una denominación genérica, de uso común, y como tal, nadie puede apropiarse de la misma y fundar en ella una exclusividad ilegal, inconstitucional y monopólica .../...Cabe agregar que a nivel internacional la marca ECOLAT es mucho más notoria y prestigiosa que la marca oponente ECOLAC, y es por ello, de la fama y notoriedad que la misma ha obtenido, es que la oponente pretende cercenar sus logros.../... Resumiendo, la resolución no se ajusta a derecho, la resolución no se ajusta a derecho y ha cometido numerosas e ignominiosas falencias.../... Ruego al Señor Director dicte resolución revocando íntegramente la Resolución N° 1684/2018.*----------

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

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposición, se encuentran vigentes. En

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0610

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1684 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLAT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 16584/2017 A NOMBRE DE GLORIA S.A. ----

este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424491 de la marca "ECOLAC" en clase 30 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA., se encuentra con Estado Administrativo "*Cancelada*" por providencia de fecha 24 de marzo de 2021 en cumplimiento de la S.D N° 387 del 25 de Setiembre de 2020; y con relación el Registro No. 424492 de la marca "ECOLAC" en clase 29 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. se encuentra con Estado Administrativo "*Cancelada*" por providencia de fecha 28 de octubre de 2022 en cumplimiento de la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas 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 **"ECOLAT Y ETIQUETA"**, solicitada por **GLORIA S.A.** ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1684 de fecha 16 de agosto de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ECOLAT Y ETIQUETA", clase 29**, Expediente **N° 16584/2017**, solicitada a nombre de **GLORIA S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0611

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 807 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A2A2 Y ETIQUETA", CLASE 29 EXPEDIENTE N° 79315/2019 A NOMBRE DE LACTEOS LA FORTUNA S.A.----------

Asunción, 26 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LACTEOS LA FORTUNA S.A.** en contra de la Resolución N° 807 de fecha 01 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 07 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **LACTEOS LA FORTUNA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 807 de fecha 01 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 19 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 22 de mayo de 2023, el representante convencional de LACTEOS LA FORTUNA S.A. expresó agravios; en fecha 06 de julio de 2023 el representante convencional de The a2 Milk Company Limited contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de agosto de 2023. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las marcas en pugna en su aspecto denominativo: A2A2 Y ETIQUETA (solicitada), a2 y A2 (oponentes), en forma independiente, notamos que este no podrá ser motivo de impedimiento, para el registro de la marca solicitada, en razón de que a marca A2A2 Y ETIQUETA se halla solicitada para proteger productos de la clase 29, a nivel local y no será confundible con las marcas del oponente con las marcas del oponente a2 y A2 registradas en otros países como denominación simple, asimismo teniendo en cuenta que las marcas son territoriales; sin embargo, la marca base de la objeción no fue solicitado su registro a nivel local, por lo que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores.../... Reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro.../... Por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente, constando de esta manera que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad.../... En atención a las disposiciones de la ley de Marcas, la oposición deducida deviene improcedente.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante The a2 Milk Company Limited y manifiesta: *"(...) Cabe señalar que la marca a2 de mi principal se encuentra registrada en el extranjero en las clases 5, 29 (clase pedida en autos), 30, 32 y 35, mientras que la marca A2 se encuentra registrada en las clase 05 y 29 (clase pedida), además de tener registradas las marcas A2 MILK entre otros.../... Debe ser tenido en cuenta que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre sí, además de que se encontraran en un mismo mercado, estarán destinados a satisfacer una misma necesidad y perteneciendo a un mismo rubro.../... El hecho de que las marcas a2 y otras variantes de ella, no se encuentren registradas a nivel local no significa que su*

Resolución N° 0611

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 807 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A2A2 Y ETIQUETA", CLASE 29 EXPEDIENTE N° 79315/2019 A NOMBRE DE LACTEOS LA FORTUNA S.A.----------

legítimo propietario no pueda oponerse al registro de una marca que sea burda imitación de ellas, sobre todo, teniendo en cuenta de que mi mandante se encuentra amparado por las disposiciones del Convenio de París.../... Se puede concluir que la marca pedida A2 Y ETIQUETA no presenta suficientes caracteres distintivos, quela vuelvan una marca novedosa y especial, pues la principal característica del signo marcario es su caracter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor.../... Tampoco la etiqueta que acompaña la solicitud de registro la dota de distintividad .../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 807/2022.----------

Que, contesta la expresión de agravios LACTEOS LA FORTUNA S.A y, entre otros argumentos, expresa: *"Cabe destacar que, el derecho que pretende alegar la actora para tratar de impedir el registro de la marca solicitada respecto a la palabra A2 es un derecho débil, esto viene de que en nuestro derecho marcario a este tipo de denominaciones se los llama marcas evocativas.../... La marca solicitada constituye una denominación compuesta A2A2 en forma unida, por lo que resulta novedosa, especial y distinguible para la marca de productos lácteos, además de contener un logotipo que lo caracteriza.../... Podemos concluir perfectamente, que no existen elementos que acarreen al público a un error sobre las denominaciones, y que la palabra A2 no constituye impedimento alguno para el registro de la citada marca.../... Quiero destacar una vez más, que la marca A2 a favor de The a2 Milk Company Limited, si bien es cierto se encuentra concedida/solicitada a nivel internacional, no así a nivel local; por lo que la Ley de Marcas Paraguaya invoca que el registro de marcas es territorial.../... La resolución N° 807/2022 se halla ajustada a derecho en todas sus partes y absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.../... Por tanto, s merito de las consideraciones expuestas, rogamos a la Sra Directora dictar Resolución confirmando en todas sus partes la citada resolución.*----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"A2A2 Y ETIQUETA" (solicitada), clase 29** y **"a2 y variantes", (oponente extranjera), clase 29** .----------

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"a2 y variantes"**, y la solicitud de registro de la marca **"A2A2 Y ETIQUETA"**, se evidencia que la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "A2A2 Y ETIQUETA" es casi idéntica a la marca registrada **"a2 y variantes"**. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

A2A2 Y ETIQUETA	(solicitada), y
a2 y variantes	(marca oponente extranjera)

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.-

Resolución N° 0611

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 807 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A2A2 Y ETIQUETA", CLASE 29 EXPEDIENTE N° 79315/2019 A NOMBRE DE LACTEOS LA FORTUNA S.A.----------

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 "A2A2 Y ETIQUETA", automáticamente la asociará con la marca registrada "a2 y variantes", 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, entre los fundamentos esgrimidos por el solicitante, 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 A2A2 Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca oponente a2 y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas.----------

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

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de *LACTEOS LA FORTUNA S.A.* se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de The *a2 Milk Company Limited* situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"*[1] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: *"En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*[2].----------

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

Resolución N° 0611

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 807 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A2A2 Y ETIQUETA", CLASE 29 EXPEDIENTE N° 79315/2019 A NOMBRE DE LACTEOS LA FORTUNA S.A.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la solicitante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca extranjera.----------

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)."*[1] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. En vista de ello, en el presente caso,, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera a2 , vemos su página web[3]: *a2 Milk Company es una empresa de productos lácteos nutricionales, impulsada por su propósito de ser pionera en el futuro de los lácteos. La empresa fue fundada en el año 2000 en Nueva Zelanda por el científico Dr. Corran (Corrie) McLachlan y su socio, Howard Paterson, quienes reconocieron que no toda la leche es igual.* Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

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

Que, 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 disponen que no pueden

[1] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 191.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA. Abeledo Perrot, 2017
[3] https://a2milkcompany.com/
[4] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA. Abeledo Perrot, 2017

Resolución N° 0611

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 807 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A2A2 Y ETIQUETA", CLASE 29 EXPEDIENTE N° 79315/2019 A NOMBRE DE LACTEOS LA FORTUNA S.A.----------

constituir marcas: "art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero;." ----------

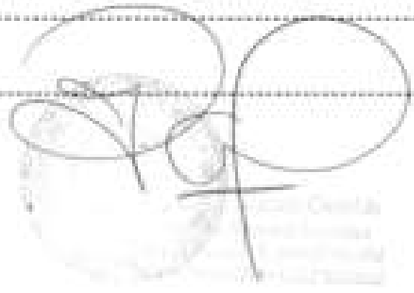
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 807 de fecha 01 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"A2A2 Y ETIQUETA"**, Expediente **N° 79315/2019**, clase 29, solicitada a nombre de **LACTEOS LA FORTUNA S.A.**----------

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0612

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 373 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEL REY Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 87105/2018 A NOMBRE DE REINALDO CARDOZO VERA.----------

Asunción, 26 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **REINALDO CARDOZO VERA**, en contra de la Resolución N° 373 de fecha 10 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de **REINALDO CARDOZO VERA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 373 de fecha 10 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 07 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 11 de julio de 2022, el representante convencional de REINALDO CARDOZO VERA expresó agravios; en fecha 22 de septiembre de 2022 el representante convencional de ROQUE PIÑANEZ FELIU, contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Esta Dirección al realizar el análisis en conjunto y sucesivamente observa que la marca solicitada guarda gran similitud con la marca registrada, estas similitudes se observa tanto en los campos gráfico, fonético e ideológico.../... La marca no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere de novedad, especialidad y originalidad.../... Tanto la marca solicitada como la marca oponente pretenden identificar e identifican respectivamente a productos relacionados como lo son los productos de la clase 20 y 21 por lo que aumentan la posibilidad de confusión y/o asociación.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas y al ordenamiento jurídico paraguayo, la oposición deducida deviene procedente."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante REINALDO CARDOZO VERA y manifiesta: *...(...)..." En primer lugar, debo manifestar que las marcas en pugna pertenecen a clases diferentes de la nomenclatura oficial.../... La solicitud de mi marca DEL REY Y ETIQUETA protege los servicios de la clase 20 de la nomenclatura oficial , mientras que la marca DEL REY registrada a nombre del oponente protege los productos para la clase 21, 2, 4 y 16, es evidente que la firma oponente no tuvo interés de registrar la marca para los servicios de la clase 20.../... Por lo tanto, mal podría ahora pretender la protección de la marca en clase distinta no amparada.../... Los productos comercializados son totalmente disimiles, por lo tanto no existe ningún relacionamiento o riego de confusión entre un signo y otro.../... Además existen diversos registro que contienen incluso mayores similitudes con la marca oponente y clases similares, pero sus diferencias han sido registradas y conviven pacíficamente.../... Sustentar una oposición en estas circunstancias es indebida, con el único fin de trabar injustificadamente la actividad mercadológica y marcaria del solicitante.../... Por tanto ruego a la Señora Directora, oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 373/2020."*----------

Resolución N° 0612

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 373 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEL REY Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 87105/2018 A NOMBRE DE REINALDO CARDOZO VERA.----------

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) La marca solicitada no puede ser considerada marca. La marca solicitada consta de dos vocablos idénticos a los de mi marca: DEL y REY, la cual se encuentra registrada en varias clases y en uso.../... Si bien no pertenecen a clases idénticas, están relacionadas una con otra por proteger productos similares.../... Y es allí donde existe riesgo mayor de confundibilidad por asociación al ser idénticas las denominaciones.../... La marca solicitada y la registrada por mi parte son idénticas, parecen formar parte de una "familia de marcas" y se puede presentar la posibilidad de que el público consumidor asocie a la solicitada como una variante de mi marca.../... Por todo lo anteriormente expuesto, solicito: oportunamente previos los trámites de rigor, dicte resolución confirmando la resolución apelada en todas sus partes.*----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **DEL REY Y ETIQUETA** (solicitada en clase 20) y la marca **DEL REY** (registrada en clase 21, 28, 16 y 04).----------

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

Que, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la marca oponente se encuentra registrada y protege la totalidad de los productos de la clase 21; "; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 20; *totalidad de dicha clase.*"----------

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios, debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como *uniclase*, el cual se encuentra estipulado en el Art. 7° de la Ley de Marcas, y supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el tipo de público consumidor.----------

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual consumidor no caería en confusión, *al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios cotejados.* En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la venta, no se puede

Resolución N° 0612

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 373 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEL REY Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 87105/2018 A NOMBRE DE REINALDO CARDOZO VERA.----------

vincular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por el solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa.----------

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio de un producto, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.----------

marca solicitada	marca oponente
	

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0612

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 373 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEL REY Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE Nº 87105/2018 A NOMBRE DE REINALDO CARDOZO VERA.----------

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 373 de fecha 10 de agosto de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"DEL REY Y ETIQUETA", clase 20**, Expediente **Nº 87105/2018**, solicitada a nombre de **REINALDO CARDOZO VERA.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0613

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 433 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED POINT", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 79300/2016, SOLICITADO POR CIGARS & TOBACCO BUREAU CORP.----------

Asunción, 26 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **CIGARS & TOBACCO BUREAU CORP.** contra la Resolución N° 433 de fecha 14 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **CIGARS & TOBACCO BUREAU CORP.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 433 de fecha 14 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 28 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de CIGARS & TOBACCO BUREAU CORP. expresó agravios el apelante. y en fecha 16 de abril de 2024, fue acusada la rebeldía de OSCAR GONZALO RIVERO FEIJO y TABACALERA HERNANDARIAS S.A., 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 20 de mayo de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un análisis comparativo entre las marcas en pugna, encontramos que existen notorias identidades en los planos visual, gráfico, ortográfico y fonético, que las tornan confundibles.../... Teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna, al realizar el cotejo, surge que la solicitante reproduce íntegramente la marca oponente, por lo tanto estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad y que es susceptible de causar confusión entre los consumidores, por lo que es imposible una coexistencia pacífica entre las mismas.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, las oposiciones deducidas devienen procedentes."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) El conflicto se da entre POINT, marca registrada y RED POINT, marca solicitada.../... No hay elementos comunes entre los signos, sino un solo elemento común, que es POINT.../... Este elemento va a compañado en el signo de mi mandante por el vocablo RED, que da su impronta en la marca.../... Es irrelevante que POINT esté comprendido en RED POINT, pues en esta denominación el vocablo llamativo, el que atrae interés de los consumidores es RED por el impacto semántico.../... Es falso que RED POINT sea una copia de POINT.../... Se trata de una denominación con características propias basda en el concepto de rojo.../... Esta adjetivo impregna un fuerte contenido semántico al signo en conjunto.../... En mérito de lo expuesto, formulo el siguiente petitorio, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 433/2022".*----------

Resolución N° 0613

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 433 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED POINT", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 79300/2016, SOLICITADO POR CIGARS & TOBACCO BUREAU CORP:----------

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

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

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

RED POINT Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
POINT	(marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. El nivel de semejanzas es considerablemente elevado, en particular debido a que ambos se hallan clases idénticas.----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 34. La marca solicitante, **"RED POINT Y ETIQUETA"**, solicitada para *"Cigarrillos y cigarros"*; y la marca base de oposición, **"ORIENTAL TRADING "** se encuentra registrada *"para la totalidad de la clase 34."* ----------

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada TABACALERA HERNANDARIAS S.A., como la solicitante CIGARS & TOBACCO BUREAU CORP., brindan productos similares. Por consiguiente, estando el consumidor ante ambos signos, podrían interpretar que las mismas se encuentran vinculadas o pertenecen a la misma entidad y caerían en una incuestionable confusión.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0613

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 433 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RED POINT", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 79300/2016, SOLICITADO POR CIGARS & TOBACCO BUREAU CORP.----------

(524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim´s" (537)."[1] De ello se colige que es insostenible una coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base de oposición.----------

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

Que, en cuanto a la segunda oposición, **RED POINT** (solicitada) y **RED POINT** (oponente), corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, tras la verificación del sistema informático, se puede constatar que la marca RED POINT, Acta N° 1451174, clase 34 solicitada por Oscar Gonzalo Rivero Feijo, que fuera base de oposición se encuentran en estado de *Archivada*, desde la fecha 11 de febrero de 2019.----------

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio y analisis de las marca en pugna----------

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 pacifica entre las mismas. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 433 de fecha 14 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"RED POINT"**, clase 34, Acta N° 79300/2016, solicitada a nombre de la firma CIGARS & TOBACCO BUREAU CORP.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0614

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 136 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892709 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 20 SEP 2021

VISTO: El Expediente Nº 1892709 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

RESULTA:

Que, en fecha 8 de Febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 136 de fecha 9 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 04 de Marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de Abril de 2021. El 10 de Mayo de 2021 esta Dirección 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.--------

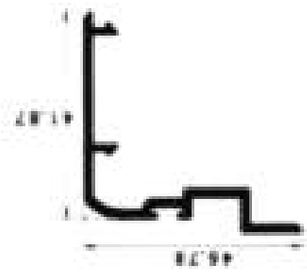
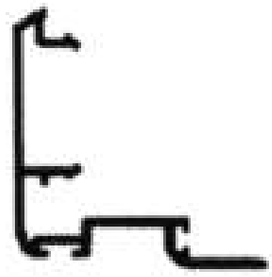
Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: *"Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que* ***sean nuevos,*** *que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0614

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 136 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892709 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Antecedente	Modelo solicitado
sd 	

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 136 de fecha 9 DE AGOSTO DE 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892709 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° 1892709 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0615

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 135 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892830 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 26 SEP 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892830 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 30 de Mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 135 de fecha 17 de Mayo de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 4 de Junio de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 15 de Julio de 2019. El 18 de Julio de 2019 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 Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: *"Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que **sean nuevos**, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3º.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares.."* Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0615

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 135 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892830 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Antecedente	Modelo solicitado
	

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 135 de fecha 17 de Mayo de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892830 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° 1892830 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0616

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 273 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892881 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 26 SEP 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892881 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 22 de Agosto de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 273 de fecha 9 de agosto de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 26 de Agosto de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 15 de Octubre de 2019. El 28 de Octubre de 2019 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.-------

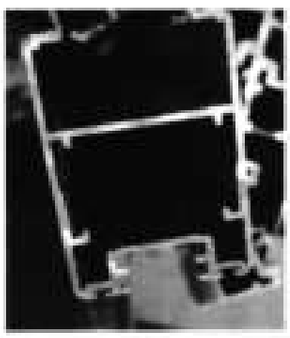
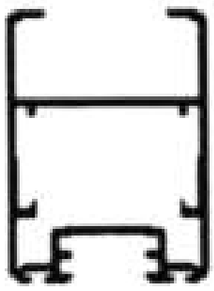
Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que* ***sean nuevos****, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0616

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 273 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892881 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Antecedente	Modelo solicitado
	

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 273 de fecha 9 DE AGOSTO DE 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892881 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° 1892881 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0617

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 201 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892682 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 26 SEP 2025

VISTO: El Expediente Nº 1892682 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 28 de Junio de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 201 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 09 de Julio de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 26 de Julio de 2019. El 1 de Agosto de 2019 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.----------

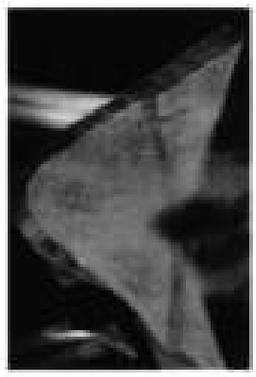
Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: *"Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que* **sean nuevos**, *que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0617

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 201 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892682 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Antecedente	Modelo solicitado
	

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 201 de fecha 24 DE JUNIO DE 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892682 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° 1892682 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0618

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 198 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "CONFIGURACION APLICADA A BRAZALETE", ACTA N° 1940687 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019, CLASE 2, SUB CLASE 99, SOLICITADA POR E ENERGY INDUSTRIA DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA.----------

Asunción, 26 SEP 2025

VISTO: El Expediente Nº 1940687 de fecha 28 de mayo de 2019 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A BRAZALETE"** en la Clase 2 y Sub Clase 99, solicitado por la firma E **ENERGY INDUSTRIA DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA...**----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 27 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de la firma E ENERGY INDUSTRIA DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 198 de fecha 20 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 3 de julio de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 01 de Agosto de 2019. El 5 de Agosto de 2019 esta Dirección General llamó Autos para Resolver.----------

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

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 28 de mayo de 2019, se presenta ante esta Dirección la solicitud de registro del Modelo Industrial CONFIGURACIÓN APLICADA A BRAZALETE, para amparar los de la Clase 2, Sub – Clase 99.. Esta Dirección considera que la solicitud según la busqueda realizada del INPI Brasil dondes se constató el Registro N° 302018000481-7 que fue concedido y publicado en fecha 19/06/2018 corresponde al solicitante y teniendo en cuenta la fecha de la presentación en nuestro país fue el 28/05/2019, en contravención a los dispuesto en el Art. 8°. El titular de un dibujo o modelo industrial registrado en el extranjero tiene un plazo de seis meses a partir del registro en el país de origen para hacer valer su derecho de prioridad, presentando la correspondiente solicitud..(...)".----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: *que los argumentos considerados en la Resolución recurrida además de ser insuficientes, no se ajustan a la normativa jurídica ni a las interpretaciones aplicables a estos autos; es decir, que puede notarse que el juzgador no ha apreciado absolutamente los elementos característicos del presente caso a fin de evaluar correctamente la procedencia del registro del presente modelo industrial.*(...).----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que* **sean nuevos**, *que no sirva tinicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3º.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares.. b) Si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente revindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. No se considerará que un dibujo o modelo es conocido por el público por la circunstancia de que en los seis meses anteriores a la fecha de su depósito haya figurado en una exposición oficial u oficialmente reconocida*" Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre las fechas de registro en el Brasil y la fecha de presentación en nuestro ha sobrepasado el plazo de 6 meses

Resolución N° 0618

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 198 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "CONFIGURACION APLICADA A BRAZALETE", ACTA N° 1940687 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019, CLASE 2, SUB CLASE 99, SOLICITADA POR E ENERGY INDUSTRIA DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA..----------

considerado en el Art. 3°, por lo tanto; se puede considerar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo.----------

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 L 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 198 de fecha 20 DE JUNIO DE 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A BRAZALETE"**, Acta N° 1940687 de fecha 28 de mayo de 2019, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **E ENERGY INDUSTRIA DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA.**.----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A BRAZALETE"**, Acta N° 1940687 de fecha 28 de mayo de 2019, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **E ENERGY INDUSTRIA DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA.**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0619

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 191 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892732 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 26 SEP 2019

VISTO: El Expediente Nº 1892732 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 28 de Junio de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 191 de fecha 10 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 04 de Julio de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 26 de Julio de 2019. El 1 de Agosto de 2019 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.-------

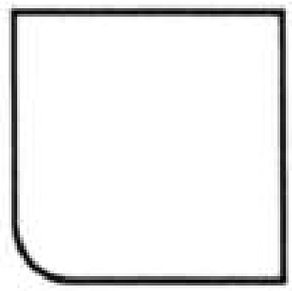
Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que* ***sean nuevos****, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0619

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 191 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892732 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Antecedente	Modelo solicitado
	

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 191 de fecha 10 DE JUNIO DE 2019, dictada por la Direcció de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892732 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° 1892732 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0620

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 272 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892703 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 20 SEP 2020

VISTO: El Expediente Nº 1892703 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.**----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 22 de Agosto de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 272 de fecha 9 de Agosto 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 26 de Agosto de 2029 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 15 de Octubre de 2019. El 28 de Octubre de 2019 esta Dirección General llamó Autos para Resolver.----------

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

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.-------

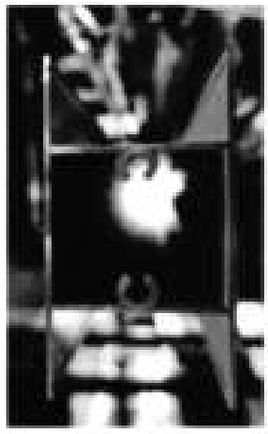
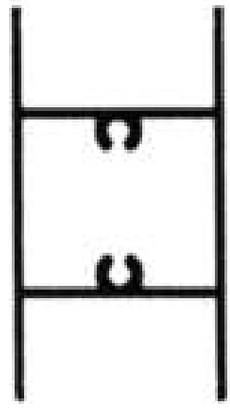
Que, la normativa establecida en la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que* ***sean nuevos****, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0620

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 272 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892703 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Antecedente	Modelo solicitado
	

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 272 de fecha 9 de Agosto 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892703 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° 1892703 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUKLER S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0621

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1498 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GET OVER", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 73389/2017, A NOMBRE DE LOJAS RENNER S.A.----------

Asunción, 20 SEP 2019

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LOJAS RENNER S.A.** en contra de la Resolución Nº 1498 de fecha 31 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2018, se presenta el representante convencional de **LOJAS RENNER S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1498 de fecha 31 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 29 de enero de 2019, el representante convencional de **LOJAS RENNER S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2019.----------

CONSIDERANDO:

Que, la 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 "GET OVER", registrada con el número 390846 en fecha 17 de Diciembre de 2013 a favor de ALI HUSSEIN SAID EL NABOULSI. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) expongo que la marca GET OVER corresponde a una popular línea de vestimenta ofrecida por mi mandante, la firma LOJAS RENNER S.A., en nuestro país vecino, Brasil. Mi mandante, LOJAS RENNER S.A., es una compañía fundada en el año 1922 en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil y conocida como la mayor cadena de tienda de ropas del país, contando con 450 locales y un notorio reconocimiento de sus productos.../...Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, la firma LOJAS RENNER S.A. simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en otros países del mundo, a nuestro país(...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 390846 de la marca "GET OVER", Clase 25 a nombre de Ali Hussein Said El Naboulsi, venció el 17 de diciembre de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0621

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1498 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GET OVER", CLASE 25, EXPEDIENTE Nº 73389/2017, A NOMBRE DE LOJAS RENNER S.A.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley Nº 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1498 de fecha 31 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GET OVER"**, clase 25, Expediente **Nº 73389/2017**, solicitada a nombre de **LOJAS RENNER S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0622

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 684 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COVERMAXX", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 36987/2017, A NOMBRE DE SWIMC LLC.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SWIMC LLC** en contra de la Resolución Nº 684 de fecha 03 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2020, se presenta el representante convencional de **SWIMC LLC** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 684 de fecha 03 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de agosto de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 14 de septiembre de 2020 el representante convencional de **SWIMC LLC** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de noviembre 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 "CUBREMAX", registrada con el número 364121 en fecha 25 de junio de 2012 a favor de Corimon International Holdings Limited, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"*.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La denominación "COVERMAXX" suena diferente a "CUBREMAX" en razón de que, si bien contienen letras en común, la marca de mi mandante es reconocida y se encuentra registrada en varios países del mundo, eso la hace inconfundible con la marca citada como antecedente razón fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de estas ya que la pronunciación es totalmente distinta de modo que, no existiendo identidad en la denominación, la pronunciación de cada marca no permitirá confusión alguna (...)"*.----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 364121 de la marca "CUBREMAX", Clase 02 a nombre de Corimon International Holdings Limited, venció el 25 de junio de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0622

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 684 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COVERMAXX", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 36987/2017, A NOMBRE DE SWIMC LLC.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 684 de fecha 03 de abril de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COVERMAXX"**, Clase 02, Expediente **N° 36987/2017**, solicitada a nombre de **SWIMC LLC.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0623

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.100 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTO", CLASE 04, EXPEDIENTE Nº 81916/2017, A NOMBRE DE EXXON MOBIL CORPORATION.----------

Asunción, 18 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Exxon Mobil Corporation** en contra de la Resolución Nº 1.100 de fecha 13 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2018, se presenta el representante convencional de **Exxon Mobil Corporation** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.100 de fecha 13 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 18 de enero de 2019 el representante convencional de **Exxon Mobil Corporation** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2019.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MUTO", registrada con el número 410495 en fecha 25 de Marzo de 2015 a favor de Mustafa Arpaci, 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: *"(...) Las diferencias entre la marca solicitada por mi cliente y la marca registrada son profundas. Es por esto que al hacer el análisis del conjunto, las mismas son más que evidentes e indiscutibles. Así también, es importante destacar un factor vital al momento del cotejo marcario, cual es la apreciación del rubro comercial en donde ambas compañías comercializaban sus productos.../... A la par, corresponde destacar el indiscutible liderazgo de mi mandante en su rubro(...)"*.----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 410495 de la marca "MUTO Y ETIQUETA", Clase 04 a nombre de Mustafa Arpaci, venció el 25 de marzo de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0623

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.100 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTO", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 81916/2017, A NOMBRE DE EXXON MOBIL CORPORATION.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1.100 de fecha 13 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"NUTO"**, Clase 04, Expediente **N° 81916/2017**, solicitada a nombre de **EXXON MOBIL CORPORATION.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0627

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 72 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAESTRO", Clase 35, EXPEDIENTE N° 13693/2017, A NOMBRE DE SODIMAC S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SODIMAC S.A.** en contra de la Resolución Nº 72 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;--

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2018, se presenta el representante convencional de **SODIMAC S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 72 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 25 de octubre de 2018 el representante convencional de **SODIMAC S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de diciembre de 2018.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "MAESTRO" amparada para la clase 05, registrada con el n° 329.485 en fecha 19/03/2010 a favor de CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA. en donde ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases. -. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...) "* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En segundo lugar, es importante considerar que existen numerosas marcas que coexisten pacíficamente, con características similares. En varias clases , seguidamente individualizar dichos registros para pronta referencia.../...Con lo anterior señalado queda claro que si las marcas citadas como antecedentes coexisten entre sí sin ningún obstáculo también la marca de mi poderdante puede coexistir con las mismas. Por lo que se denegare la solicitud en cuestión no sería más que un menoscabo inadmisible a sus legítimos derechos amparados en la ley de marcas (...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 329485 de la marca "MAESTRO", Clase 05 a nombre de Consagro Agroquimica Ltda., venció el 19 de marzo de 2020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

Abg. Christian Cristaldo
Director General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0624

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 72 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAESTRO", Clase 35, EXPEDIENTE Nº 13693/2017, A NOMBRE DE SODIMAC S.A.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley Nº 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 72 de fecha 07 de febrero de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MAESTRO"**, Clase 35, Expediente **Nº 13693/2017**, solicitada a nombre de **SODIMAC S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Industria y Comercio

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0625

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.832 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRIBUIDORA A&B (EXCLUSIVIDAD Y DISTINCIÓN SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 72290/2017, A NOMBRE DE ANALIA ARACELLI YARYES ESTAQUE.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Analia Aracelli Yaryes Estaque** en contra de la Resolución Nº 1.832 de fecha 12 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2018, se presenta el representante convencional de **Analia Aracelli Yaryes Estaque** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.832 de fecha 12 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 22 de agosto de 2019, el representante convencional de **Analia Aracelli Yaryes Estaque** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de septiembre de 2019.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DISTRIBUIDORA A.B", registrada con el número 365656 en fecha 31 de julio de 2012 a favor de HELMUT BAUER HUMMEL, 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: *"(...) mencionar que me limito al reparto de productos alimenticios; galletitas, mantecas de maní, postres, pues ya tengo el Registro de Marca Nº 473388 concedida para la Clase 35 de Distribuidora A&B Expediente Nº 1772289. En cambio "DISTRIBUIDORA A.B", Registro Nº 365656 para la clase 39 se refiere al servicio de Distribución de mercancías tales como lubricantes de todas las marcas(...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 365656 de la marca "DISTRIBUIDORA A.B Y ETIQUETA", Clase 39 a nombre de HELMUT BAUER HUMMEL, venció el 31 de julio de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0625

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.832 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRIBUIDORA A&B (EXCLUSIVIDAD Y DISTINCIÓN SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE Nº 72290/2017, A NOMBRE DE ANALIA ARACELLI YARYES ESTAQUE.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1.832 de fecha 12 de octubre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DISTRIBUIDORA A&B (EXCLUSIVIDAD Y DISTINCIÓN SLOGAN) Y ETIQUETA"**, Clase 39, Expediente **Nº 72290/2017**, solicitada a nombre de **Analia Aracelli Yaryes Estaque** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0626

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.641 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOVERO", Clase 16, EXPEDIENTE N° 30838/2017, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Lenzing Aktiengesellschaft** en contra de la Resolución Nº 1.641 de fecha 23 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2018, se presenta el representante convencional de **Lenzing Aktiengesellschaft** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.641 de fecha 23 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 18 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 30 de octubre de 2018 el representante convencional de **Lenzing Aktiengesellschaft** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de junio 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 "VERO", registrada con el número 361518 en fecha 19 de abril de 2012 a favor de OSCAR A. CENTURION ESCOBAR, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que en primer lugar, no existe posibilidad de confusión entre ambas marcas en cuestión, ya que si bien ambas se encuentran registradas en la clase 16, la marca base antecedente cubre los productos de una forma general, mientras que la solicitud de mi mandante lo hace de una forma más específica, protegiendo especialmente productos de papelería. Por lo que mi titular tiene un público consumidor propio, y la coexistencia entre ambas marcas no causaría inconvenientes en el mercado (...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 361518 de la marca "VERO", Clase 16 a nombre de Oscar A. Centurion Escobar, venció el 13 de noviembre de 2020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0626

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.641 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOVERO", Clase 16, EXPEDIENTE Nº 30838/2017, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley Nº 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1.641 de fecha 23 de agosto de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ECOVERO"**, Clase 16, Expediente **Nº 30838/2017**, solicitada a nombre de **Lenzing Aktiengesellschaft.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE . ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0627

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 3.318 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CITYGAME Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 19473/2017, A NOMBRE DE EBISU S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EBISU S.A.** en contra de la Resolución Nº 3.318 de fecha 05 de Diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2018, se presenta el representante convencional de **EBISU S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 3.318 de fecha 05 de Diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 13 de octubre de 2020, el representante convencional de **EBISU S.A.** 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 "CITY MALL", registrada con el número 372468 en fecha 28 de Noviembre de 2012 a favor de ROYAL INVESTMENTS 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: *"(...) no existe similitud en la disposición de su estructura, no son exactamente iguales; la solicitada es CITYGAME, y la registrada CITY MALL, el único elemento en común es la palabra CITY, lo cual es una diferencia que puede ser notada incluso a simple vista.../...Que, son diferentes en sus conjuntos, qué es la forma correcta de realizar el cotejo entre dos marcas en litigio y es de esta forma que resultan bien diferenciadas y cada una es perfectamente distinguible de la otra(...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 372468 de la marca "CITY MALL Y ETIQUETA", Clase 41 a nombre de ROYAL INVESTMENTS S.A., venció el 28 de noviembre de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0627

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 3.318 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CITYGAME Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 19473/2017, A NOMBRE DE EBISU S.A.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 3.318 de fecha 05 de Diciembre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CITYGAME Y ETIQUETA"**, clase 41, Expediente **N° 19473/2017**, solicitada a nombre de **EBISU S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

Abg. Claudia Pagola Giraldo
Dirección General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0628

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.615 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CA COSTA AZUL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 61628/2017, A NOMBRE DE COSTA AZUL S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **COSTA AZUL S.A.** en contra de la Resolución Nº 1.615 de fecha 21 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2018, se presenta el representante convencional de **COSTA AZUL S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.615 de fecha 21 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 12 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 12 de junio de 2019, el representante convencional de **COSTA AZUL S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2019.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "C A. COSTA AZUL", registrada con el número 364466 en fecha 9 de julio de 2012 a favor de Carlos Goyburu Fernandez. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, cuentan con identidad plena, dando imposibilidad de inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, la Dirección de Marcas ha rechazado la solicitud de registro de la marca CA COSTA AZUL Y ETIQUETA solicitada por mi mandante para cubrir los servicios comprendidos en la clase internacional 39 .../... sobre la base del registro de la marca C.A. COSTA AZUL en clase 39, otorgada al Sr. CARLOS GOYBURU FERNANDEZ, que fue (falleció) parte de la Sociedad COSTA AZUL S.A. quedando a cargo de sus hijos, por lo que no existe acto de mala fe por parte de mis representados al solicitar la marca CA COSTA AZUL y etiqueta .../... formaba parte de la sociedad que fuera mi representada, se trata de un negocio familiar conformado por padres e hijos, como se menciona más arriba(...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 364466 de la marca "C A. COSTA AZUL", Clase 35 a nombre de Carlos Goyburu Fernandez, venció el 09 de

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

Resolución N°_____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.615 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CA COSTA AZUL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 61628/2017, A NOMBRE DE COSTA AZUL S.A.----------

julio de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1.615 de fecha 21 de agosto de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CA COSTA AZUL Y ETIQUETA"**, clase 39, Expediente **N° 61628/2017**, solicitada a nombre de **COSTA AZUL S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0629

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1390 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REQUEST", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 73192/2017, A NOMBRE DE LOJAS RENNER S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LOJAS RENNER S.A.** en contra de la Resolución Nº 1390 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de noviembre de 2018, se presenta el representante convencional de **LOJAS RENNER S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1390 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 29 de enero de 2019, el representante convencional de **Lojas Renner S.a.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2019.----------

CONSIDERANDO:

Que, la 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 "QUEST", registrada con el número 398958 en fecha 25 de Junio de 2014 a favor de OSCAR ANTONIO SANCHEZ. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, 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: *"(...) A primera vista podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas, ya que es la sílaba "RE" presente en la solicitud de mi mandante la que hace que las marcas suenen y se vean diferentes. Es por esto que al hacer el análisis del conjunto, las diferencias son más evidentes e indiscutibles.../... Mi mandante, LOJAS RENNER S.A., es una compañía de origen brasilero fundada en el año 1922 y conocida como la mayor cadena de tienda de ropas en el Brasil, contando con casi 450 locales en el vecino país y un notorio reconocimiento de sus productos(...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 398958 de la marca "QUEST", Clase 25 a nombre de Oscar Antonio Sanchez, venció el 19 de noviembre de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

Abg. Claudia Patricia Caballero
Dirección General Técnica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0629

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1390 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REQUEST", CLASE 25, EXPEDIENTE Nº 73192/2017, A NOMBRE DE LOJAS RENNER S.A.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley Nº 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1390 de fecha 19 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"REQUEST"**, clase 25, Expediente **Nº 73192/2017**, solicitada a nombre de **LOJAS RENNER S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0630

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 759 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOURNEY Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 55462/2019, A NOMBRE DE TIANJIN WANDA TYRE GROUP CO., LTD.----------

Asunción, 18 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd.** en contra de la Resolución Nº 759 de fecha 08 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2020, se presenta el representante convencional de **Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 759 de fecha 08 de junio de 2020, dictada por la dirección de marcas. ----------

Que, en fecha 04 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de enero de 2021, el representante convencional de **Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de febrero 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 "YOUR JOURNEY, OUR PASSION (SLOGAN)", registrada con el número 374218 en fecha 20 de Diciembre de 2012 a favor de Bridgestone Corporation. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, 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, entre ambas marcas en pugna existen diferencias gramaticales, fonéticas y visuales, siendo disímiles casi en la totalidad, siendo las palabras "JOURNEY" el único elemento que tienen ambas en común, viniendo a ser este criterio insuficiente para el estudio de fondo y forma (...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 374218 de la marca "YOUR JOURNEY, OUR PASSION(SLOGAN)", Clase 12 a nombre de Bridgestone Corporation, venció el 20 de diciembre de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0630

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 759 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOURNEY Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE Nº 55462/2019, A NOMBRE DE TIANJIN WANDA TYRE GROUP CO., LTD.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley Nº 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 759 de fecha 08 de junio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"JOURNEY Y ETIQUETA"**, clase 12, Expediente **Nº 55462/2019**, solicitada a nombre de **Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

Abg. Ofelia Wanda Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0631

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 967 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HILO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE Nº 41105/2018, A NOMBRE DE SHANDONG XINGDA TYRE CO., LTD.----

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Shandong Xingda Tyre Co., Ltd.** en contra de la Resolución Nº 967 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y:----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de octubre de 2019, se presenta el representante convencional de **Shandong Xingda Tyre Co., Ltd.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 967 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 26 de diciembre de 2019, el representante convencional de **Shandong Xingda Tyre Co., Ltd.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de febrero de 2020.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "HILO" amparada para la clase 35, registrada con el nº 364.173 en fecha 25/06/2012 a favor de ALIANZA NEUMATICOS SRL en donde ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Cómo se puede observar, la marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada. Consecuentemente y dadas las notables diferencias entre los signos contrastados, el público no podría jamás confundirse y tomar una marca por otra. Así, la marca solicitada por mi mandante cumple perfectamente con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir marca y de negársele ese derecho a mi representada, se estarían violando sus derechos (...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 364173 de la marca "HILO", Clase 35 a nombre de ALIANZA NEUMATICOS SRL, venció el 25 de junio de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0631

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 967 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HILO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 41105/2018, A NOMBRE DE SHANDONG XINGDA TYRE CO., LTD.---

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 967 de fecha 03 de setiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HILO Y ETIQUETA"**, clase 12, Expediente **N° 41105/2018**, solicitada a nombre de **Shandong Xingda Tyre Co., Ltd.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** . ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0632

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 421 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOILLY PRAT", CLASE 33, EXPEDIENTE Nº 10353/2019, A NOMBRE DE ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT.----------

Asunción, 30 SET 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT** en contra de la Resolución Nº 421 de fecha 14 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de **ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 422 de fecha 14 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 10 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 21 de agosto de 2023, el representante convencional de **ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre 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 "NOILLY", registrada con el número 412973 en fecha 13 de agosto de 2015 a favor de ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT & CIE, 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: *"(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, puesto que la solicitud de referencia fue transferido a nombre del titular base del antecedente ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT, presentación presentada en fecha 27 de julio de 2023, bajo acta No. 2023/59206. Acompaño copia de la presentación de la transferencia, así como el documento de transferencia autenticado donde se constata lo anteriormente dicho. (...)".*----------

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 **"ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT"** es titular tanto de la marca base de rechazo **"NOILLY"** registrada bajo el Nº 412973, como de la marca solicitada **"NOILLY PRAT"**, actualmente en trámite de registro.----------

Abg. Ofelia Pesoa Castillo
Directora General Técnica
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0632

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOILLY PRAT", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 10353/2019, A NOMBRE DE ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT.----------

Que, según documentos adjuntados por el recurrente en autos, se verifica la transferencia de la firma **BACARDI & COMPANY LIMITED** a nombre de **ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT**, de su marca **NOILLY PRAT** solicitadas en el Paraguay bajo Actas N° 10351/2019 y N° 10353/2019 en las clases 32 y 33, extremo que demuestra lo mencionado, invalidando así la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada, lo cual consta igualmente en el sistema informático de la institución como "Transferencia aprobada en fecha 17 de agosto 2023".----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 421 de fecha 14 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"NOILLY PRAT"**, clase 33, Expediente **N° 10353/2019**, solicitada a nombre de **ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0633

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 422 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOILLY PRAT", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 10351/2019, A NOMBRE DE ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT** en contra de la Resolución N° 422 de fecha 14 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 28 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de **ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 422 de fecha 14 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 10 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 21 de agosto de 2023, el representante convencional de **ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "NOILLY", registrada con el número 412973 en fecha 13 de agosto de 2015 a favor de ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT & CIE.Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/9 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, puesto que la solicitud de referencia fue transferido a nombre del titular base del antecedente ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT, presentación presentada en fecha 27 de julio de 2023, bajo acta No. 2023/59206. Acompaño copia de la presentación de la transferencia, así como el documento de transferencia autenticado donde se constata lo anteriormente dicho. (...)".*----------

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 **"ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT"** es titular tanto de la marca base de rechazo **"NOILLY"** registrada bajo el Nº 412973, como de la marca solicitada **"NOILLY PRAT"**, actualmente en trámite de registro.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0633

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 422 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOILLY PRAT", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 10351/2019, A NOMBRE DE ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT.----------

Que, según documentos adjuntados por el recurrente en autos, se verifica la transferencia de la firma **BACARDI & COMPANY LIMITED** a nombre de **ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT**, de su marca **NOILLY PRAT solicitadas en el Paraguay bajo Actas N° 10351/2019 y N° 10353/2019 en las clases 32 y 33**, extremo que demuestra lo mencionado, invalidando así la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apelada, lo cual consta igualmente en el sistema informático de la institución como "Transferencia aprobada en fecha 17 de agosto 2023".----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 422 de fecha 14 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"NOILLY PRAT"**, clase 32, Expediente **N° 10351/2019**, solicitada a nombre de **ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0634

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1450 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COROTE Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 89397/2018, A NOMBRE DE MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Missiato Indústria E Comércio Ltda** en contra de la Resolución N° 1450 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **Missiato Indústria E Comércio Ltda** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1450 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 26 de agosto de 2022, el representante convencional de **Missiato Indústria E Comércio Ltda** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de septiembre 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 "COROTE", registrada con el número 492844 en fecha 23 de setiembre de 2019 a favor de ADS Industrial y Comercial S.A, ,Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/9 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, puesto que el antecedente en cuestión fue transferido a favor de mi principal MISIATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. De esta manera las marcas en pugna se encuentran a nombre del mismo titular convirtiéndose en marcas hermanas. Acompaño impresión de la página web de Dinapi donde se constata que el antecedente en cuestión ya se encuentra a nombre de mi mandante (...)".*----------

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 **"Missiato Indústria E Comércio Ltda"** es titular tanto de la marca base de rechazo **"COROTE"** registrada bajo el Nº 492844, como de la marca solicitada **"COROTE Y ETIQUETA"**, actualmente en trámite de registro.----------

Resolución N° 0634

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1450 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COROTE Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 89397/2018, A NOMBRE DE MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.----------

Que, consta igualmente en el sistema informático de la institución, el Certificado de Transferencia de fecha 26 de marzo de 2021, Acta Registro Nro. 492844, en el cual la firma **ADS Industrial y Comercial S.A.** transfiere a nombre de **Missiato Indústria E Comércio Ltda**, la propiedad de su marca **COROTE**, 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 **"COROTE"** (marca antecedente) y **"COROTE Y ETIQUETA"** (marca solicitada) pertenecen al mismo titular, y que si permitimos la coexistencia de ambas en el registro marcario, esto no generaría riesgo de confusión para el público consumidor, ni ocasiona perjuicio alguno a los intereses del titular, por tratarse de signos distintivos gestionados por una misma persona jurídica.----------

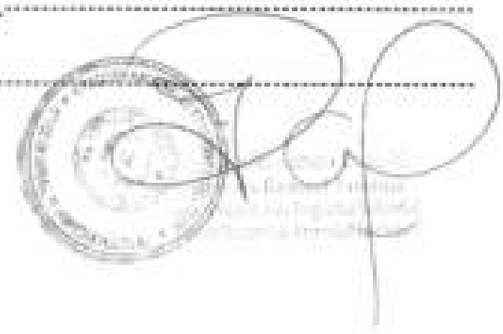
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1450 de fecha 11 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COROTE Y ETIQUETA"**, clase 33, Expediente **N° 89397/2018**, solicitada a nombre de **MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0635

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1941 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLUE STEEL", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 73186/2017, A NOMBRE DE LOJAS RENNER S.A.----------

Asunción, 10 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LOJAS RENNER S.A.** en contra de la Resolución Nº 1941 de fecha 27 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2018, se presenta el representante convencional de **LOJAS RENNER S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1941 de fecha 27 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 29 de enero de 2019, el representante convencional de **Lojas Renner S.a.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2019.----------

CONSIDERANDO:

Que, la 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 "BLUESTEEL", registrada con el número 390847 en fecha 17 de Diciembre de 2013 a favor de ALI HUSSEIN SAID EL NABOULSI. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro. - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tal sentido, expongo que la marca BLUE STEEL corresponde a una popular línea de vestimenta ofrecida por mi mandante, la firma LOJAS RENNER S.A., en nuestro vecino país, Brasil. Mi mandante, LOJAS RENNER S.A., es una compañía fundada en el año 1922 en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil y conocida como la mayor cadena de tienda de ropas del país, contando con casi 450 locales y un notorio reconocimiento de productos.../... Finalmente, es importante resaltar que el titular del registro base del rechazo de la solicitud en referencia, ALI HUSSEIN SAID EL NABOULSI, ha actuado en mala fe solicitando el registro cuya titularidad la posee mi mandante en el Brasil desde el año 1998. (...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 390847 de la marca "BLUESTEEL", Clase 25 a nombre de Ali Hussein Said El Naboulsi, venció el 17 de

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0635

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1941 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLUE STEEL", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 73186/2017, A NOMBRE DE LOJAS RENNER S.A.----------

diciembre de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1941 de fecha 27 de octubre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BLUE STEEL"**, clase 25, Expediente **N° 73186/2017**, solicitada a nombre de **LOJAS RENNER S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0636

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.123 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURAL ONE", CLASE 32, EXPEDIENTE Nº 33696/2017, A NOMBRE DE NATURAL ONE, S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NATURAL ONE, S.A.** en contra de la Resolución Nº 1.123 de fecha 20 de setiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de octubre de 2019, se presenta el representante convencional de **NATURAL ONE, S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.123 de fecha 20 de setiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 17 de diciembre de 2019, el representante convencional de **NATURAL ONE, S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de febrero de 2020.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "O.N.E.", registrada con el número 402344 en fecha 21 de Agosto de 2014 a favor de One World Enterprises, Llc. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, 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: *"(...) A primera vista podemos resaltar las diferencias fonéticas existentes entre las marcas en pugna. La marca previamente registrada consta sólo de la palabra O.N.E., escrita en letras mayúsculas separadas por puntos. Salta a la vista que la denominación se compone de esa única sencilla palabra. Por otra parte, la marca que se solicita registrar consta de dos vocablos, NATURAL y ONE, siendo ambas palabras en combinación las que forman la denominación solicitada.../... NATURAL ONE es una marca de jugos naturales de origen brasileño, que realiza su producción a partir de frutas y vegetales que conservan su sabor fresco, desarrollados en colaboración tecnologica con países como Alemania, EE.UU, Francia, Holanda, Japón y Suecia(...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 402344 de la marca "O.N.E.", Clase 32 a nombre de One World Enterprises, Llc., venció el 21 de agosto de

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0636

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.123 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURAL ONE", CLASE 32, EXPEDIENTE Nº 33696/2017, A NOMBRE DE NATURAL ONE, S.A.----------

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

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley Nº 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1.123 de fecha 20 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"NATURAL ONE"**, clase 32, Expediente **Nº 33696/2017**, solicitada a nombre de **NATURAL ONE, S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0637

POR LA CUAL SE REVOCA LAS RESOLUCIONES N° 2205 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y N° 1437 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "GEA" CLASE 03, EXPEDIENTE N° 43264/2015, SOLICITADA POR GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Gea Group Aktiengesellschaft** contra las resoluciones N° 2205 de fecha 31 de octubre de 2016 y n° 1437 de fecha 24 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de **Gea Group Aktiengesellschaft** e interpone Recurso de Apelación en contra de las resoluciones n° 2205 de fecha 31 de octubre de 2016 y n° 1437 de fecha 24 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 09 de julio de 2025, el representante convencional de **Gea Group Aktiengesellschaft** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de agosto de 2025.----------

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 2010-1024796 Denominación GEA Clase 3 Registro 350645 Titular Mintlab Co. S.a. (CL). Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*----------

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos: *"(...) Mi mandante promovió acción de cancelación por falta de uso en contra del citado registro y la renovación del mismo No. 1024797. A la fecha, se tomó nota de la sentencia judicial que declaró la cancelación de los registros de la marca GEA, propiedad de la firma Mintlab Co. S.A. Adjunto copia de la captura de pantalla del sistema JOAJU, en la cual se evidencia lo mencionado precedentemente (...)". El subrayado no es nuestro.*----------

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

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 350645 de la marca denominativa "GEA", clase 03, **se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado**, habiéndose comunicado dicha decisión a esta institución mediante oficio judicial con entrada N° 2527690 de fecha 01 de abril de 2025 en el cual expresa cuanto sigue: *(...) EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL UNDECIMO TURNO, SECRETARIA N° 21 DE ASUNCIÓN, quien sucribe, se dirige a usted en los autos caratulados: "GEA GROUP AG C/ MINTLAB CO. S.A. S/ CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE USO", a fin de informar que por donde corresponda para la toma de razón correspondiente, que por S.D. N° 104 de fecha 04 de marzo de 2025 este juzgado ha resuelto: HACER LUGAR, con costas, a la presente demanda por CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO*

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

Resolución Nº 0637

POR LA CUAL SE REVOCA LAS RESOLUCIONES Nº 2205 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y Nº 1437 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "GEA" CLASE 32, EXPEDIENTE Nº 43264/2015, SOLICITADA POR Gea Group Aktiengesellschaft----------

promovida por GEA GROUP AG. contra la firma MINTLAB CO. S.A., y en consecuencia, disponer la cancelación de los registros de la marca "GEA" número 350645 de fecha 4 de agosto de 2011 y 351979 de fecha 24 de agosto de 2021 y sus respectivas renovaciones bajo los números 528596 en fecha 17 de setiembre del 2021 clase 3 y 528414 en fecha 14 de setiembre del 2021 clase 5, por los fundamentos expuestos en el considerando de esta resolución. Firmado digitalmente por: DIEGO ALEJANDRO TORRES SANDOVAL (JUEZ) y SOPHIA ARIADNA ZARZA INSFRAN (ACTUARIA) (...). El subrayado es nuestro.----------

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y concordantes de la Ley Nº 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones Nº 2205 de fecha 31 de octubre de 2016 y nº 1437 de fecha 24 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GEA"**, clase 03, Expediente **Nº 43264/2015**, solicitada a nombre de **GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0638

POR LA CUAL SE REVOCA LAS RESOLUCIONES N° 2204 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y N° 1438 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "GEA" CLASE 05, EXPEDIENTE N° 43265/2015, SOLICITTADA POR GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT.----------

Asunción, 10 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Gea Group Aktiengesellschaft** contra las resoluciones N° 2204 de fecha 31 de octubre de 2016 y N° 1438 de fecha 24 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de **Gea Group Aktiengesellschaft** e interpone Recurso de Apelación en contra de las resoluciones N° 2204 de fecha 31 de octubre de 2016 y N° 1438 de fecha 24 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 09 de julio de 2025, el representante convencional de **Gea Group Aktiengesellschaft** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de agosto de 2025.----------

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 2010-1024797 Denominación GEA Clase 5 Registro 351979 Titular Mintlab Co. S.a. (CL). Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*----------

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos: *"(...) Mi mandante promovió acción de cancelación por falta de uso en contra del citado registro y la renovación del mismo No. 1024797. A la fecha, se tomó nota de la sentencia judicial que declaró la cancelación de los registros de la marca GEA, propiedad de la firma Mintlab Co. S.A. Adjunto copia de la captura de pantalla del sistema JOAJU, en la cual se evidencia lo mencionado precedentemente (...)". El subrayado no es nuestro.*----------

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

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 351979 de la marca denominativa "GEA", clase 05, **se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado**, habiéndose comunicado dicha decisión a esta institución mediante oficio judicial con entrada N° 2527724 de fecha 01 de abril de 2025 en el cual expresa cuanto sigue: *(...) EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL UNDECIMO TURNO, SECRETARIA N° 21 DE ASUNCIÓN, quien sucribe, se dirige a usted en los autos caratulados: "GEA GROUP AG C/ MINTLAB CO. S.A. S/ CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE USO", a fin de informar que por donde corresponda para la toma de razón correspondiente, que por S.D. N° 104 de fecha 04 de marzo de 2025 este juzgado ha resuelto: HACER LUGAR, con costas, a la presente demanda por CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO*

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

Resolución N° 0638

POR LA CUAL SE REVOCA LAS RESOLUCIONES N° 2204 de fecha 31 de octubre de 2016 y N° 1438 de fecha 24 de agosto de 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "GEA" CLASE 32, EXPEDIENTE N° 43265/2015, SOLICITADA POR Gea Group Aktiengesellschaft----------

promovida por GEA GROUP AG. contra la firma MINTLAB CO. S.A., y en consecuencia, disponer la cancelación de los registros de la marca "GEA" número 350645 de fecha 4 de agosto de 2011 y 351979 de fecha 24 de agosto de 2021 y sus respectivas renovaciones bajo los números 528596 en fecha 17 de setiembre del 2021 clase 3 y 528414 en fecha 14 de setiembre del 2021 clase 5, por los fundamentos expuestos en el considerando de esta resolución. Firmado digitalmente por: DIEGO ALEJANDRO TORRES SANDOVAL (JUEZ) y SOPHIA ARIADNA ZARZA INSFRAN (ACTUARIA) (...). El subrayado es nuestro.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 2204 de fecha 31 de octubre de 2016 y N° 1438 de fecha 24 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GEA"**, clase 05, Expediente **N° 43265/2015**, solicitada a nombre de **GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0639

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 391 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOCAB", CLASE 01, EXPEDIENTE Nº 86996/2021, A NOMBRE DE SOCAB GMBH.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SOCAB GmbH** en contra de la Resolución Nº 391 de fecha 23 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de marzo de 2023, se presenta el representante convencional de **SOCAB GmbH** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 391 de fecha 23 de febrero de 2023, dictada por la dirección de marcas. ----------

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

Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante convencional de **SOCAB GmbH** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 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 2012-1227090 Denominación SOCAL Clase 1 Registro 385576 Titular Trexim 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: *"(...) mi titular SOCAB GmbH es una empresa alemana con sede en Neuenburg am Rhein, es uno de los mayores fabricantes de tubería de agua tbak en Europa. Mediante el uso de las instalaciones de producción más modernas y una orientación corporativa con visión de futuro, fabrican una amplia gama de productos de tabaco shisha de la más alta calidad para sus clientes (...)".*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 385576 de la marca "SOCAL S.A.", Clase 01 a nombre de Trexim S.a., venció el 18 de septiembre de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0639

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 391 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOCAB", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 86996/2021, A NOMBRE DE SOCAB GMBH.----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 391 de fecha 23 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SOCAB"**, clase 01, Expediente **N° 86996/2021**, solicitada a nombre de **SOCAB GmbH.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0640

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 281 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36878/2020, SOLICITADO POR TIROLEO S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Laticinios Tirolez Ltda.** contra la Resolución N° 281 de fecha 11 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de **Laticinios Tirolez Ltda.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 281 de fecha 11 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 02 de septiembre de 2024, el representante convencional de **Laticinios Tirolez Ltda.** expresó agravios; dictándose en fecha 04 de septiembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 21 de noviembre de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TIROLEO y la marca oponente TIROLEZ gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitudes denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. .../...así también mencionar que ya coexisten en el mercado la marca TIROLEO VEGETAL, en las clases 35, 01 y 04 respectivamente Reg n° 527.681, 533.307 y 533.308, lo que nos da la pauta que no existen impedimentos para que la solicitada pueda coexistir con ellas en igualdad de derechos y condiciones (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) En efecto, tal como ya fuera manifestado en el escrito de oposición, el cual evidentemente no fue tenido en cuenta por la Inferior, las marcas en pugna TIROLEZ/TIROLEO poseen la misma cantidad de letras integrantes, el mismo radical o parte inicial y prácticamente la misma visión de conjunto, todo ello como resultado de que comparten prácticamente todas las letras que integran las denominaciones enfrentadas, a excepción de la última.../...De la misma manera, el hecho de que la marca TIROLEO VEGETAL ya se encuentre concedida en nuestro país en las clases 35, 1 y 4 no significa que deba otorgarsele un registro en clase 29, sobre todo considerando que dicho registro significaría el conculcamiento de un derecho adquirido.../... El hecho de que la marca pedida en estos autos corresponda a parte del nombre comercial de la firma solicitante no significa que ella pueda solicitar el registro de una marca que sea directamente confundible con una marca preexistente, en*

Ana Cristina Ramón Cristaldo
Jefe Unidad Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0640

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 281 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36878/2020, SOLICITADO POR TIROLEO S.A.----------

detrimento de sus derechos de propiedad. En cambio, la solicitud de registro de la marca TIROLEO sí atenta contra el nombre comercial de mi mandante, LATICINIOS TIROLEZ LTDA. (...)".----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) En primer lugar, debo manifestar, así como ya lo había hecho en el escrito de contestación de oposición, que mi mandante es propietario legítimo de la marca TIROLEO VEGETAL en las clases 1 y 4 desde el año 2011 bajo los registros N° 345.256 y 345.255, cuyas renovaciones fueron concedidas en fecha 30 de noviembre del año 2021.../... Es preciso mencionar que mi mandante TIROLEO VEGETAL S.A.E.C.A. pertenece al mismo grupo empresarial de la firma TIROLEO S.A. quien tiene ambos como representante al Sr. Marcel Burtscher, razón por la cual se dieron ingreso a varias solicitudes (Hoy en día registros de marcas) que en principio fueron solicitadas bajo la titularidad de la firma TIROLEO VEGETAL S.A.E.C.A y posteriormente pasaron a nombre de la firma TIROLEO S.A., vale recalcar que esta solicitud una vez concedida pasará también a nombre de la firma Tiroleo S.A. .../...Que, mi mandante cuenta con los registros legítimos las mencionadas marcas desde hace más de 10 años en el Paraguay y no se trata de ningún intento de "apropiación indebida" como menciona la adversa, la marca TIROLEO (propiedad legítima de mi mandante) y que pretende expandir su protección no sólo en la clase 29 sino en otras clases mencionadas. (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"TIROLEO" (Clase 29)** y la oponente **"TIROLEZ" (Clase 29)** se advierte que ambas marcas comparten una raíz o lexema común "TIROL" y presentan diferencias en sus desinencias (EO/EZ). Asimismo, en la comparación fonética, esa misma diferencia aporta un ritmo y entonación claramente diferenciables para el oído promedio del consumidor. Por ende, dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y auditiva propia, obteniendo de cada marca una percepción global diferenciada en la comparación.----------

TIROLEO *(marca solicitada), y*

TIROLEZ *(marca oponente)*

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **TIROLEO S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **"TIROLEO"** clase 01 Registro Nº 540380; **"TIROLEO"** clase 35 Registro Nº 527680; **"TIROLEO VEGETAL"** clase 35 Registro Nº 527681; **"TIROLEO VEGETAL"** clase 01 Registro Nº 533307; **"TIROLEO VEGETAL"** clase 04 Registro Nº 533308; **"TIROLEO SERUM"** clase 01 Registro Nº 536447;. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación**

Dra. Daniela Mariela Cristaldo
Directora General Interina
DNPI - Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Nº 0640

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 281 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO", CLASE 29, EXPEDIENTE Nº 36878/2020, SOLICITADO POR TIROLEO S.A.----------

similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*. [1] ----------

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"TIROLEO"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **TIROLEO S.A.** En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 281 de fecha 11 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0640

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 281 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO", CLASE 29, EXPEDIENTE Nº 36878/2020, SOLICITADO POR TIROLEO S.A.----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"TIROLEO"**, Clase 29, Expediente Nº **36878/2020**, solicitada a nombre de **TIROLEO S.A.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0641

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 278 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO", CLASE 31, EXPEDIENTE Nº 36876/2020, SOLICITADO POR TIROLEO S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Laticinios Tirolez Ltda.** contra la Resolución Nº 278 de fecha 11 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **Laticinios Tirolez Ltda.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 278 de fecha 11 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 29 de julio 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 **Laticinios Tirolez Ltda.** expresó agravios; dictándose en fecha 03 de octubre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 21 de noviembre de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TIROLEO y la marca oponente TIROLEZ gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitudes denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. .../...así también mencionar que ya coexisten en el mercado la marca TIROLEO VEGETAL, en las clases 35, 01 y 04 respectivamente Reg n/ 527.681, 533.307 y 533.308, lo que nos da la pauta que no existen impedimentos para que la solicitada pueda coexistir con ellas en igualdad de derechos y condiciones (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) En efecto, tal como ya fuera manifestado en el escrito de oposición, el cual evidentemente no fue tenido en cuenta por la Inferior, las marcas en pugna TIROLEZ/TIROLEO poseen la misma cantidad de letras integrantes, el mismo radical o parte inicial y prácticamente la misma visión de conjunto, todo ello como resultado de que comparten prácticamente todas las letras que integran las denominaciones enfrentadas, a excepción de la última.../...De la misma manera, el hecho de que la marca TIROLEO VEGETAL ya se encuentre concedida en nuestro país en las clases 35, 1 y 4 no significa que deba otorgarsele un registro en clase 31, sobre todo considerando que dicho registro significaría el conculcamiento de un derecho adquirido.../... El hecho de que la marca pedida en estos autos corresponda a parte del nombre comercial de la firma solicitante no significa que ella pueda solicitar el registro de una marca que sea directamente confundible con una marca preexistente, en*

Resolución N° 0641

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 278 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 36876/2020, SOLICITADO POR TIROLEO S.A.----------

detrimento de sus derechos de propiedad. En cambio, la solicitud de registro de la marca TIROLEO sí atenta contra el nombre comercial de mi mandante, LATICINIOS TIROLEZ LTDA. (...)".----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) En primer lugar, debo manifestar, así como ya lo había hecho en el escrito de contestación de oposición, que mi mandante es propietario legítimo de la marca TIROLEO VEGETAL en las clases 1 y 4 desde el año 2011 bajo los registros N° 345.256 y 345.255, cuyas renovaciones fueron concedidas en fecha 30 de noviembre del año 2021.../... Es preciso mencionar que mi mandante TIROLEO VEGETAL S.A.E.C.A. pertenece al mismo grupo empresarial de la firma TIROLEO S.A. quien tiene ambos como representante al Sr. Marcel Burtscher, razón por la cual se dieron ingreso a varias solicitudes (Hoy en día registros de marcas) que en principio fueron solicitadas bajo la titularidad de la firma TIROLEO VEGETAL S.A.E.C.A y posteriormente pasaron a nombre de la firma TIROLEO S.A., vale recalcar que esta solicitud una vez concedida pasará también a nombre de la firma Tiroleo S.A. .../...Que, mi mandante cuenta con los registros legítimos las mencionadas marcas desde hace más de 10 años en el Paraguay y no se trata de ningún intento de "apropiación indebida" como menciona la adversa, la marca TIROLEO (propiedad legítima de mi mandante) y que pretende expandir su protección no sólo en la clase 31 sino en otras clases mencionadas. (...)".*----------

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"TIROLEO" (Clase 31)** y la oponente **"TIROLEZ" (Clase 29)** se advierte que ambas marcas comparten una raíz o lexema común "TIROL" y presentan diferencias en sus desinencias (EO/EZ). Asimismo, en la comparación fonética, esa misma diferencia aporta un ritmo y entonación claramente diferenciables para el oído promedio del consumidor. Por ende, dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y auditiva propia, obteniendo de cada marca una percepción global diferenciada en la comparación.----------

TIROL**EO** *(marca solicitada), y*

TIROL**EZ** *(marca oponente)*

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"TIROLEZ"**, se encuentra bajo el registro N° 594826 en la **clase 29** a fin de proteger los siguientes **productos**: *"Todos los artículos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos.-"* Igualmente, la marca oponente **"TIROLEZ y Etiqueta"** Registro Nº 529074 posee la siguiente cobertura de **productos** de la **clase 29** : *"Cuajo, yogur, productos lácteos, leche,*

Resolución N° 0641

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 278 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 36876/2020, SOLICITADO POR TIROLEO S.A.----------

manteca, margarina, queso y suero de leche; comprendidos en la clase 29" En cambio, la marca solicitada **"TIROLEO"** busca proteger los **productos** de la **clase 31**: *"Productos comprendidos en la clase (Treinta y uno): Especificamente productos agrícolas, hortícolas y forestales, granos y semillas en bruto o sin procesar.-"* De la comparación claramente se colige, que las marcas oponentes **"TIROLEZ"**, **"TIROLEZ Y ETIQUETA"** y la marca analizada **"TIROLEO"**, se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos. ----------

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 mismas.**----------

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"TIROLEO"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **TIROLEO S.A.** En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **TIROLEO S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **"TIROLEO"** **clase 01** Registro N° 540380;

Abg. Claudia Pamela Criscuolo
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N° 0641

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 278 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIROLEO", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 36876/2020, SOLICITADO POR TIROLEO S.A.----------

"TIROLEO" clase 35 Registro Nº 527680; **"TIROLEO VEGETAL"** clase 35 Registro Nº 527681; **"TIROLEO VEGETAL"** clase 01 Registro Nº 533307; **"TIROLEO VEGETAL"** clase 04 Registro Nº 533308; **"TIROLEO SERUM"** clase 01 Registro Nº 536447;. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 278 de fecha 11 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"TIROLEO"**, Clase 31, Expediente N° **36876/2020**, solicitada a nombre de **TIROLEO S.A.**----------

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

Abog. Sandra Patricia Celaya Ledesma
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0642

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1937 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARA CHUPARSE LOS DEDOS", CLASE 43, EXPEDIENTE Nº 06925/2014, SOLICITADO POR KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Kentucky Fried Chicken International Holdings Llc** , contra la Resolución Nº 1937 de fecha 05 de agosto de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de **Kentucky Fried Chicken International Holdings Llc** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1937 de fecha 05 de agosto de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de junio de 2018, el representante convencional de **Kentucky Fried Chicken International Holdings Llc** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de enero de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "PARA CHUPARSE LOS DEDOS" sea genérica; por el contrario, "PARA CHUPARSE LOS DEDOS" es una marca evocativa para la clase 43.../...En segundo lugar, es importante resaltar al Señor Director que la marca de mi mandante "PARA CHUPARSE LOS DEDOS" no puede ser considerada genérica para la clase 43 siendo que la marca ya se encuentra registrada en otros países; lo cual demuestra claramente que es viable el reigstro de la marca en cuestión; seguidamente individualizar dichos registros.../... "PARA CHUPARSE LOS DEDOS" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la Clase 43 "PARA CHUPARSE LOS DEDOS" no dice al público consumidor qué servicio es; "PARA CHUPARSE LOS DEDOS" puede presentarse como una marca de automóviles, zapatos muebles o cualquier otro producto; siendo su reconocimiento internacional el que lleva al público consumidor a asociar a la marca con los productos que ella protege (...)"*----------

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

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

Resolución N° 0642

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1937 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARA CHUPARSE LOS DEDOS", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 06925/2014, SOLICITADO POR KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC.----------

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

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca protección para **servicios** comprendidos en la **clase 43**, específicamente bajo la descripción: *"...Servicios de provisión de comida y bebida comprendidos en la clase 43..."*. En ese sentido, la denominación solicitada **"PARA CHUPARSE LOS DEDOS"**, está compuesta por tres vocablos y un artículo que, en conjunto, hacen referencia a una expresión coloquial ampliamente utilizada en el idioma español, especialmente en el ámbito gastronómico, para describir que la comida está muy buena o *"muy sabrosa"*. Dicha expresión carece de distintividad inherente, ya que transmite de manera directa una cualidad positiva de los servicios solicitados, es decir, su sabor o calidad gustativa. Como resultado, el público consumidor no podrá percibir dicha denominación como un indicador de origen empresarial, sino simplemente como una expresión laudatoria o descriptiva de los servicios ofrecidos. ----------

Que, sobre el carácter distintivo, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[2] señalan claramente lo siguiente: *"(...) La Oficina debe evaluar el carácter distintivo de las marcas conformadas por lemas, eslóganes o frases usando los mismos criterios aplicables a otros tipos de signos. Un lema será objetable por falta de distintividad si transmitiera simple y directamente información sobre el tipo, la calidad, el propósito u otras características de los productos o servicios. Habrá falta de carácter distintivo cuando el público pertinente percibiera al lema, eslogan o frase como una mera fórmula laudatoria, promocional o publicitaria, no como un signo distintivo de productos o servicios en el comercio. Un lema será suficientemente distintivo si, con independencia de su función promocional, el público lo percibiera como un signo que distingue en el comercio los productos o servicios a los que se aplique. Para ser distintivo, el lema debe comunicar más que un simple mensaje laudatorio o publicitario que ensalce la bondad o las cualidades (supuestas o reales) de los productos o servicios de que se trate.(...)"*

Que, la marca solicitada incurre en una descripción directa y objetiva de los servicios comprendidos en la **clase 43**, satisfaciendo así los criterios doctrinarios y jurisprudenciales para ser calificada como una marca meramente descriptiva. Por tanto, se encuentra incursa en las prohibiciones e irregistrabilidad previstas en el inciso e) del artículo 2 de la normativa aplicable, motivo por el cual no puede considerarse una marca evocativa ni sugestiva que permita su acceso al registro. ----------

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor*

[1] https://www.rae.es/diccionario-estudiante/dejo

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 58. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/3/propiedad-industrial/marcas-directrices

Claudia Pamela Cristaldo
Encargada de Despacho
Dirección General Técnica
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0642

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1937 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARA CHUPARSE LOS DEDOS", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 06925/2014, SOLICITADO POR KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC.----------

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]. El subrayado es nuestro. ----------

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada, la solicitud se opone igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N° 1294/98: "*los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto social y cultural como **"PARA CHUPARSE LOS DEDOS"** podría resultar en una apropiación indebida de un término que pertenece al dominio público y cultural, el cual no debe ser privatizado sin una justificación adecuada en cuanto a distintividad o creatividad en su uso. Una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante ya goza de un reconocimiento global significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1937 de fecha 05 de agosto de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PARA CHUPARSE LOS DEDOS"**, clase 43, Expediente **N° 06925/2014**, solicitada a nombre de **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

Abg. Claudia Patricia Garcia
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Indus
Dirección Nacional de Propiedad Intelec

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0643

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 424 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTEPANE", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 33812/2017, SOLICITADO POR CHACOMER S.A.E..----------

Asunción, 20 SEP 2019

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CHACOMER S.A.E.**, contra la Resolución Nº 424 de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de **CHACOMER S.A.E..**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 424 de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 30 de octubre de 2018, el representante convencional de **CHACOMER S.A.E..**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de junio 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: "FORT" registrada con el número 362071 en fecha 9 de Mayo de 2012 a favor de LA DELICIA FELIPE FORT SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y FINANCIERA. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, es de suma importancia resaltar que mi mandante CHACOMER S.A.E ya es legítimo titular en nuestro país de las siguientes marcas y con el presente pedido de registro en la clase 30, mi mandante simplemente está solicitando el registro de una variante de la marca que ya le fue concedida por esta administración .../... Clase 1 Reg N° 468561/2018 Clase 5 Reg N° 467121/2018.../... En cuanto al plano visual, la marca de mi mandante FORTEPANE es completamente diferente a la marca FORT, ya que la misma está conformada por nueve caracteres, mientras que la base del rechazo solo se compone de cuatro caracteres. Con respecto al plano fonético, al pronunciar una marca a continuación de la otra (FORTEPANE/ FORT), resulta indudable la clara diferenciación entre ambas denominaciones.../... Siendo esto así, estan dadas las condiciones para afirmar que la marca de mi mandante no es de hecho confundible con la marca base del presente rechazo, por el contrario, son bien distinguibles.../...Igualmente,, además de que las marcas muestran una visión de conjunto totalmente distinta, presentando diferencias en apariencia y pronunciación, cabe indicar que también difieren en los productos que amparan, ya que la marca de mi mandante se encuentra limitada(...)"*-

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

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

Resolución Nº 0643

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 424 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTEPANE", CLASE 30, EXPEDIENTE Nº 33812/2017, SOLICITADO POR CHACOMER S.A.E..----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa **"FORTEPANE"** Clase 30 y la marca denominativa base de rechazo **"FORT"** Clase 30.----------

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada **"FORTEPANE"** reproduce en el mismo orden, las cuatro letras iniciales del único vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente **"FORT"**. No obstante, la marca solicitada incorpora adicionalmente la vocal "E" seguida del término "PANE", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente más extensa. Mientras que "FORT" se compone de una sola sílaba, "FORTEPANE" presenta una estructura fonética más extensa y elaborada al articularse en cuatro sílabas. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la denominación de la solicitada se conforma de la unión de dos vocablos del idioma italiano: *"FORTE"*, que significa *"fuerte"*, y *"PANE"*, que significa *"pan"*; en conjunto sería "pan fuerte" lo que añade una carga semántica y por ende fonética claramente diferente a la que podría atribuirse a la adversa *"FORT"*, vocablo inglés que refiere simplemente a la fuerza. ----------

FORTEPANE *(solicitada), y*

FORT *(marca base de rechazo)*

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.----------

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

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

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

Resolución N° 0643

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 424 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTEPANE", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 33812/2017, SOLICITADO POR CHACOMER S.A.E.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca **"REFORTEN"**, bajo el N°613466, en la clase 30 del nomenclador internacional. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, en la misma clase**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la resolución Nº 424 de fecha 05 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FORTEPANE"**, clase 30, Expediente **N° 33812/2017**, solicitada a nombre de **CHACOMER S.A.E.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

Lic. Claudia Pereira Castaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0644

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1550 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HERSOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 03008/2011, SOLICITADO POR COMFAR S.A.E.C.A ----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **COMFAR S.A.E.C.A** contra la Resolución Nº 1550 de fecha 05 de diciembre de 2011, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de febrero de 2012 se presenta el representante convencional de **COMFAR S.A.E.C.A** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1550 de fecha 05 de diciembre de 2011, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 21 de mayo de 2012, el representante convencional de **COMFAR S.A.E.C.A** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de septiembre de 2021.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "HERSOT", registrada con el número 273685 en fecha 22 de Noviembre de 2004 a favor de HERSOT S.A., Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"*.----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que, por nuestra parte debemos señalar que al cotejar las marcas "HERSOL" que es la solicitada por mi mandante, con la marca consignada como antecedente "HERSOT" notamos que entre ellas existe una clara diferenciación. La marca que solicitamos culmina la segunda sílaba con la letra "L" la cual según el diccionario de la Real Academia Española representa un fonema condonántico lateral y alveolar. En tanto que la marca antecedente culmina la segunda sílaba con la letra "T" representa un fonema condonántico oclusivo, dental y sordo; por lo que las mismas son diferenciables gráficamente y al momento de la pronunciación.../... Otro hecho relevante es que la marca antecedente cuenta con una etiqueta que la hace distintiva respecto a la denominación solicitada por mi mandante, con lo que se disminuye aún más el riesgo de confusión indicado por el inferior. (...)"*.----------

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. ----------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"HERSOT"** y la solicitud de registro de la marca **"HERSOL"**, se evidencia que la solicitada reproduce en el mismo orden, cinco letras de las seis que componen a la marca antecedente, siendo mínimas las diferencias entre ambas...

Resolución N°_____

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1550 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HERSOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 03008/2011, SOLICITADO POR COMFAR S.A.E.C.A ----------

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:----------

"HERSOT" (marca solicitante), y
"HERSOL" (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 cobertura de la marca base de rechazo **"HERSOT"** registrada posee la cobertura de ***todos*** los **productos** comprendidos en la **clase 05** del nomenclador internacional. Por su parte, la marca **"HERSOL"**, actualmente en trámite de registro, también pretende obtener la cobertura de ***todos*** los **productos** de **la misma clase**. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica y fonética entre ambas denominaciones, debe sumarse el hecho de que **ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional y buscan proteger los mismos productos** . Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.----------

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el 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, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única*".[1]----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas 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 analizadas**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca **"HERSOL"** no podrá coexistir con la marca antecedente **"HERSOT"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias.----------

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

Resolución N° 0644

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1550 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HERSOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 03008/2011, SOLICITADO POR COMFAR S.A.E.C.A ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1550 de fecha 05 de diciembre de 2011 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"HERSOL"**, Clase 05, Expediente **N° 09008/2011,** solicitada a nombre de **COMEAR S.A.E.C.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Cristina Pamela Cristaldo
Directora
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0645

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1494 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-HEKA V Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 98171/2022, SOLICITADO POR CHRISTIAN DAVID PEREIRA DURÉ, JUSTO ARMANDO ESCOBAR IRALA Y ANA LORENA CARDOZO ROMÁN.----------

Asunción, 30 ENE 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Christian David Pereira Duré, Justo Armando Escobar Irala y Ana Lorena Cardozo Román** contra la Resolución Nº 1494 de fecha 22 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de enero de 2025 se presenta el representante convencional de **Christian David Pereira Duré, Justo Armando Escobar Irala y Ana Lorena Cardozo Román** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1494 de fecha 22 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 04 de marzo de 2025, el representante convencional de **Christian David Pereira Duré, Justo Armando Escobar Irala y Ana Lorena Cardozo Román** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de marzo de 2025.----------

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: *"(...) E-heka V proviene de la voz guaranítica de eheka (buscar) y el V de cinco en números romanos, es decir "buscar el cinco" . Nuestra intención ha sido plasmar la necesidad de buscar la excelencia ampliado los conocimientos, mejorando las habilidades de nuestros clientes en cuanto a los conocimientos de herramientas como Powerd Be, SQL, Excel, Python y otros recursos de análisis de datos, proveyendo a los mismos de la versatilidad y destrezas más demandadas en el competitivo mundo laboral../... Una denominación: con elementos como la E- del mundo informático; eheka del guaraní que significa en español "buscar" y V de los números romanos que significa "cinco". "Buscar el cinco" es una frase que se utiliza para representar buscar la excelencia.../... La denominación E-heka V no describe características propias de la enseñanza, es una frase interconectada con la enseñanza de excelencia. Es similar a las marcas vigentes que hemos notado que existen en el comercio que denotan elementos o frases relacionadas, cada uno en su rubro(...)".*----------

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

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

Resolución N° 0645

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1494 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-HEKA V Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 98171/2022, SOLICITADO POR CHRISTIAN DAVID PEREIRA DURÉ, JUSTO ARMANDO ESCOBAR IRALA Y ANA LORENA CARDOZO ROMÁN.----------

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

En ese contexto, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"E-HEKA V Y ETIQUETA"** 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 marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en la clase 41 del Clasificador Internacional de Niza: *"(...) Servicios de enseñanza y capacitación a estudiantes, profesionales y/o empresas sobre herramientas de gestión de datos (...)"*. En ese sentido, según reconoce el propio apelante en su escrito de expresión de agravios, la denominación propuesta **"E-HEKA V"** se encuentra compuesta por el término "heka" que proviene del idioma guaraní y significa "buscar"[1]. Este elemento es precedido por la letra *"E"*, separada por un guión, la cual sugiere una abreviatura o una referencia a lo electrónico o digital, interpretación común en contextos tecnológicos (ej: e-learning, e-commerce), y finalmente la secuencia concluye con la letra **"V"**. En este contexto, resulta evidente que los elementos que componen la marca guardan una relación directa con la naturaleza y finalidad de los servicios solicitados, que consisten en la enseñanza y capacitación sobre herramientas de gestión de datos. ----------

Que, a diferencia de lo expresado por el recurrente, el concepto de *"buscar"* y demás componentes de la expresión, al ser analizados en su conjunto, transmiten un mensaje meramente informativo acerca del tipo de servicios que se ofrecen, sin incorporar elementos arbitrarios, fantásticos o suficientemente distintivos que permitan individualizar su origen empresarial. Por tanto, la expresión **"E-HEKA V Y ETIQUETA"** no puede ser considerada un signo evocativo o sugestivo, sino más bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las características funcionales del servicio. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un solo operador del mercado el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades similares.----------

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*

[1] https://es.glosbe.com/gn/es/heka

Abg. Cinthia Pamela Centurión
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N° 0645

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1494 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-HEKA V Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 98171/2022, SOLICITADO POR CHRISTIAN DAVID PEREIRA DURÉ, JUSTO ARMANDO ESCOBAR IRALA Y ANA LORENA CARDOZO ROMÁN.----------

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 (...)".*[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 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
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1494 de fecha 22 de octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"E-HEKA V Y ETIQUETA"**, Clase **41**, Expediente Nº **98171/2022**, solicitada a nombre de **CHRISTIAN DAVID PEREIRA DURÉ, JUSTO ARMANDO ESCOBAR IRALA Y ANA LORENA CARDOZO ROMÁN.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (1ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0646

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1105 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTICA ALEMANA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39474/2022, SOLICITADO POR MEISTER S.R.L. ----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MEISTER S.R.L** contra la Resolución N° 1105 de fecha 10 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 31 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de **MEISTER S.R.L** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1105 de fecha 10 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 28 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **MEISTER S.R.L** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2023.----------

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

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. b) ...los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas, Alemania es un país de Europa que forma parte de la Unión Europea., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.- (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) En primer lugar, debemos tener presente que esta disposición legal se refiere específicamente a escudos, emblemas, letras cuyo uso corresponde "al Estado". Esta referencia es singular y específica al Estado paraguayo y no a "los Estados" y/o cualquier Estado. En el caso concreto que nos ocupa la denominación "OPTICA ALEMANA" que se pretende registrar nada tiene que ver con el Estado paraguayo y tampoco con otras personas jurídicas de derecho público o de organizaciones internacionales.../...En efecto, al analizar la denominación que mi mandante ha solicitado a la luz de estos principios tenemos que la marca "OPTICA ALEMANA" no puede considerarse como una palabra que corresponde al Estado paraguayo, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, pues no designa el origen de los servicios protegidos en la clase 35 .../...Tampoco se pretende hacer una utilización oficial de la palabra "ALEMANA". En el caso que nos ocupa estamos lejos de encontrarnos con este supuesto. Consecuentemente, tenemos que mi representada ha solicitado legítimamente el registro de una denominación que se encontraba disponible en la clase 35 (treinta y cinco) como una denominación de fantasía para los servicios de una óptica y no para establecer un vínculo con el origen geográfico.../...Un hecho relevante para el presente caso es que la marca "OPTICA ALEMANA", ya fue registrada a favor de un tercero en el año 1.994.../...el cual estuvo vigente hasta el año 2014, lo cual es prueba elocuente de que la marca "OPTICA ALEMANA" es una marca registrable(...)".*----------

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

Abg. Carolina Pineda Custidio
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0646

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1105 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTICA ALEMANA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39474/2022, SOLICITADO POR MEISTER 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. 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, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la **clase 35** del Clasificador Internacional de Niza especificamente para:"....*Comercialización y promoción de ventas de los productos y accesorios ópticos tales como: anteojos de receta, anteojos de sol, cristales orgánicos, lente de contacto, liquidos multipropósitos, lágrimas artificiales, accesorios (cordones p/ anteojos), franelas, estuches para lentes y plaquetas...*". En ese sentido, la denominación propuesta **"OPTICA ALEMANA"**, se encuentra conformada por dos elementos: por un lado, "OPTICA"[1], término genérico que puede aludir tanto a la disciplina científica relacionada con la visión, como a un establecimiento comercial dedicado a la venta de instrumentos ópticos. Por otro lado, el vocablo "ALEMANA"[2], un adjetivo que se utiliza para referirse a una persona originaria de Alemania, país ubicado en Europa.----------

En relación con el uso de términos geográficos, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[3] señalan lo siguiente: *"(...) Si un signo estuviese conformado por un nombre geográfico que se refiere a un lugar, región o país famoso o notoriamente conocido por la calidad de ciertos productos o servicios que se originan en ellos, su uso en una marca debe considerarse descriptivo. En tal caso la Oficina denegará el registro de ese nombre geográfico como marca pues presumirá que ese nombre será asociado a esos productos o servicios en la mente de los consumidores y del público (...)"* En ese contexto, aunque la marca **"OPTICA ALEMANA"** contiene una referencia geográfica, la misma no induce a error ni confunde de manera efectiva al consumidor sobre la verdadera procedencia de los servicios. La denominación, no afirma ni sugiere un origen alemán ni un vínculo oficial, comercial o institucional con el Estado alemán o con una organización internacional. Tampoco incluye símbolos oficiales ni indicaciones protegidas. Asimismo, cabe destacar que los servicios ópticos no se encuentran comúnmente asociados a una reputación específica vinculada a Alemania, como sí ocurre, por ejemplo, con sectores como la relojería suiza o la industria automotriz alemana. En consecuencia, el componente geográfico en este caso opera como un elemento meramente simbólico, sin capacidad para inducir una asociación concreta en la mente del consumidor respecto al origen del servicio. Por tanto, su uso tiene un carácter meramente evocativo, cumpliendo así con la función distintiva que exige el derecho marcario, sin infringir el artículo 2, inciso b) de la Ley 1294/98.----------

En respaldo de esta interpretación, el Dr. Carmelo Módica sostiene en su obra *Derecho Paraguayo de Marcas* que: *"(...)Debe tenerse en cuenta que no está prohibida la utilización del nombre Paraguay, mientras no se pretenda hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilización oficial. Cuando se nombre va acompañado de otros vocablos de los que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasía, no se puede impedir su registro. En líneas generales, igual criterio es válido para nombres de Estados extranjeros y*

[1] https://dle.rae.es/?id=PsBUgmu
[2] https://dle.rae.es/alem%C3%A1n
[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 140. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v1/propiedad-industrial/marcas/directrices/

Resolución Nº 0646

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1105 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTICA ALEMANA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 39474/2022, SOLICITADO POR MEISTER S.R.L. ----------

ciudades (...)"[4]. En la misma línea, resulta pertinente considerar las opiniones de los miembros del comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, donde se ha tratado *"la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: Comentarios Singapur: sería admisible si el nombre geográfico aparece en la marca sólo como una asociación fantasiosa"*.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1105 de fecha 10 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"OPTICA ALEMANA"**, Clase **35**, Expediente Nº **39474/2022**, solicitada a nombre de **MEISTER S.R.L**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**----------

[4] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Méndez. Ed. La Ley, Asunción. 2018. pág. 110.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0647

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1106 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTICA ALEMANA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 39472/2022, SOLICITADO POR MEISTER S.R.L. ----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MEISTER S.R.L.** contra la Resolución N° 1106 de fecha 10 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 31 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de **MEISTER S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1106 de fecha 10 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 28 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **MEISTER S.R.L.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2023.----------

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

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. b) ...los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas, Alemania es un país de Europa que forma parte de la Unión Europea., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.- (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) En primer lugar, debemos tener presente que esta disposición legal se refiere específicamente a escudos, emblemas, letras cuyo uso corresponde "al Estado". Esta referencia es singular y específica al Estado paraguayo y no a "los Estados" y/o cualquier Estado. En el caso concreto que nos ocupa la denominación "OPTICA ALEMANA" que se pretende registrar nada tiene que ver con el Estado paraguayo y tampoco con otras personas jurídicas de derecho público o de organizaciones internacionales.../...En efecto, al analizar la denominación que mi mandante ha solicitado a la luz de estos principios tenemos que la marca "OPTICA ALEMANA" no puede considerarse como una palabra que corresponde al Estado paraguayo, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, pues no designa el origen de los servicios protegidos en la clase 44 (cuarenta y cuatro) y que comprende "Servicios de ópticos". Tampoco se pretende hacer una utilización oficial de la palabra "ALEMANA". En el caso que nos ocupa estamos lejos de encontrarnos con este supuesto. Consecuentemente, tenemos que mi representada ha solicitado legítimamente el registro de una denominación que se encontraba disponible en la clase 44 (cuarenta y cuatro) como una denominación de fantasía para los servicios de una óptica y no para establecer un vínculo con el origen geográfico.../...Un hecho relevante para el presente caso es que la marca "OPTICA ALEMANA", ya fue registrada a favor de un tercero en el año 1.994.../...el cual estuvo vigente hasta el año 2014, lo cual es prueba elocuente de que la marca "OPTICA ALEMANA" es una marca registrable(...)".*----------

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

Abg. Cynthia Pamela Cristaldo
Directora Nacional de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0647

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1106 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTICA ALEMANA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 39472/2022, SOLICITADO POR MEISTER 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. 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, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la clase 44 del Clasificador Internacional de Niza específicamente para: *"servicios de ópticos"*. En ese sentido, la denominación propuesta **"OPTICA ALEMANA"**, se encuentra conformada por dos elementos: por un lado, "OPTICA"[1], término genérico que puede aludir tanto a la disciplina científica relacionada con la visión, como a un establecimiento comercial dedicado a la venta de instrumentos ópticos. Por otro lado, el vocablo "ALEMANA"[2], un adjetivo que se utiliza para referirse a una persona originaria de Alemania, país ubicado en Europa.----------

En relación con el uso de términos geográficos, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[3] señalan lo siguiente: *"(...) Si un signo estuviese conformado por un nombre geográfico que se refiere a un lugar, región o país famoso o notoriamente conocido por la calidad de ciertos productos o servicios que se originan en ellos, su uso en una marca debe considerarse descriptivo. En tal caso la Oficina denegará el registro de ese nombre geográfico como marca pues presumirá que ese nombre será asociado a esos productos o servicios en la mente de los consumidores y del público (...)"* En ese contexto, aunque la marca **"OPTICA ALEMANA"** contiene una referencia geográfica, la misma no induce a error ni confunde de manera efectiva al consumidor sobre la verdadera procedencia de los servicios. La denominación, no afirma ni sugiere un origen alemán ni un vínculo oficial, comercial o institucional con el Estado alemán o con una organización internacional. Tampoco incluye símbolos oficiales ni indicaciones protegidas. Asimismo, cabe destacar que los servicios ópticos no se encuentran comúnmente asociados a una reputación específica vinculada a Alemania, como sí ocurre, por ejemplo, con sectores como la relojería suiza o la industria automotriz alemana. En consecuencia, el componente geográfico en este caso opera como un elemento meramente simbólico, sin capacidad para inducir una asociación concreta en la mente del consumidor respecto al origen del servicio. Por tanto, su uso tiene un carácter meramente evocativo, cumpliendo así con la función distintiva que exige el derecho marcario, sin infringir el artículo 2, inciso b) de la Ley 1294/98.----------

En respaldo de esta interpretación, el Dr. Carmelo Módica sostiene en su obra *Derecho Paraguayo de Marcas* que: *"(...)Debe tenerse en cuenta que no está prohibida la utilización del nombre Paraguay, mientras no se pretenda hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilización oficial. Cuando se nombre va acompañado de otros vocablos de los que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasía, no se puede impedir su registro. En líneas generales, igual criterio es válido para nombres de Estados extranjeros y ciudades (...)"*[4]. En la misma línea, resulta pertinente considerar las opiniones de los miembros del comité

[1] https://dle.rae.es/?id=UBbtqcu
[2] https://dle.rae.es/alem%C3%A1n
[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 140. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/17-propiedad-industrial/marcas/directrices
[4] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Ed. La Ley. Asunción. 2018. pág. 150.

Mg. Claudia Carmelo Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0647

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1106 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTICA ALEMANA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 39472/2022, SOLICITADO POR MEISTER S.R.L. ----------

permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, donde se ha tratado *"la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: Comentarios Singapur: sería admisible si el nombre geográfico aparece en la marca sólo como una asociación fantasiosa"*.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1106 de fecha 10 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"OPTICA ALEMANA"**, Clase **44**, Expediente Nº **39472/2022**, solicitada a nombre de **MEISTER S.R.L.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

Abg. Cynthia Prieto Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0648

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.377 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOOM!", CLASE 03, EXPEDIENTE Nº 81753/2017, SOLICITADO POR KONINKLIJKE PHILIPS N.V.----------

Asunción, 10 SEP 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Koninklijke Philips N.v.,** contra la Resolución Nº 1.377 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de **Koninklijke Philips N.v.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.377 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 16 de septiembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de julio de 2020, el representante convencional de **Koninklijke Philips N.v.,** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de agosto 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, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ZUUM", registrada con el número 378539 en fecha 18 de Abril de 2013 a favor de UNIVERSAL PRODUCTORA, S.A. DE C.V. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) mi parte pone especial énfasis, en el hecho de que las macas son diferentes gramatical y fonéticamente. En efecto, la marca "ZOOM!" es una marca denominativa, monosilábica, en la cual se destacan las vocales intermedias "OO" entre las consonantes "Z" y "M". La marca registrada, lleva las vocales intermedias "UU" y coincide con la solicitad aque se encuentran entre las consonantes "Z" y "M" de ahí la diferencia gramatical. La diferencia fonética también existe ya que el sonido de ZUUM es distinto, muy diferente a ZOOM, que es como se lee en castellano. 3- Protegen productos DIFERENTES, aunque están en la misma clase 5.../...A FIN DE ALEJAR AUN MAS CUALQUIER POSIBILIDAD DE CONFUSION, MI REPRESENTADA KONINKLIJKE PHILIPS N.V., HA LIMITADO AUN MAS LA COBERTURA DE SU SOLICITUD DE REGISTRO, EXCLUYENDO EXPERESAMENTE DENTIFRICOS Y PASTAS DE DIENTES.(...)"*----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 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° 0648

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.377 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOOM!", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 81753/2017, SOLICITADO POR KONINKLIJKE PHILIPS N.V.----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa **"ZOOM!"** Clase 03 y la marca mixta base de rechazo **"ZUUM Y ETIQUETA"** Clase 03.----------

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones de la marca solicitada **"ZOOM!"** y la marca antecedente **"ZUUM Y ETIQUETA"**, se advierte que si bien ambas comparten la letra inicial "Z" y la letra final "M". Sin embargo, la marca en trámite posee un signo de exclamación y una doble "O" en lugar de la doble "U" presente en la otra marca lo cual aporta elementos gráficos y fonéticos adicionales que refuerzan su identidad propia. Desde el punto de vista conceptual, "ZOOM" es una palabra del idioma inglés con múltiples significados reconocidos, tales como un movimiento rápido, un enfoque o acercamiento visual (como en fotografía o video), o incluso puede hacer referencia a una conocida aplicación de videollamadas[1]. Por el contrario, la palabra "ZUUM" carece de un significado claro en el idioma español y, en todo caso, no corresponde con la adaptación sugerida por las Academias de la Lengua para la voz inglesa "zoom", la cual se recomienda escribir como "zum"[2], con una sola "u". Por tanto, "ZUUM" se percibe como una construcción abstracta, sin una asociación conceptual directa. Dichas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual propia y una percepción global diferenciada en el análisis comparativo.----------

ZOOM! *(solicitada), y*

ZUUM *(marca base de rechazo)*

Que, esta Dirección General considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la marca **"ZOOM!"** ha adecuado expresamente su cobertura, excluyendo de su solicitud aquellos productos que coincidían con la marca base de rechazo, en particular los dentífricos o pastas dentales. En ese sentido, al realizar un cotejo detallado entre las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca en trámite de registro **"ZOOM!"** pretende obtener la cobertura de **productos** de la **clase 03**, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Blanqueador dental de uso cosmético; productos decolorantes para blanqueamiento dental; geles dentales para blanqueamiento de dientes; duchas bucales; productos para el cuidado bucal y dental que no sean para uso médico; productos para blanqueamiento dental..."*. En cambio, la marca base de rechazo **"ZUUM"** tiene registrada en la misma clase la siguiente cobertura: *"Exclusivamente: Jabones cosmeticos, perfumeria, aceites escenciales, cosmeticos, lociones para el cabello, dentifricos, incluyendo algodon para uso cosmeticos, aplicadores para la higiene personal y cosmeticos(hisopos con algodon), almohadillas desmaquillantes de algodon absorbente (tohallitas desmaquillantes), almohadillas huemdas desmaquillantes (tohallitas desmaquillantes)..."*. Del contraste se desprende que ambos signos se encuentran en la misma clase, pero enfocados en productos de distinta naturaleza, finalidad y características, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su uso y a su

[1] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/zoom
[2] https://www.fundeu.es/recomendacion/zum/

Resolución N° 0648

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1.377 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOOM!", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 81753/2017, SOLICITADO POR KONINKLIJKE PHILIPS N.V.----------

destinatario. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de una coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares.----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **Koninklijke Philips N.v.** (titular solicitante), ya cuenta el registro de la marca **"ZOOM!"** en la clase 10 bajo el N° 467735. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar.** Por lo tanto, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1.377 de fecha 19 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ZOOM!"**, Clase 03, Expediente **N° 81753/2017**, solicitada a nombre de **KONINKLIJKE PHILIPS N.V.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0649

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OSMIO.", EXPEDIENTE 710566, SOLICITADA POR ELIDA ROSA GOMEZ DE VALENZUELA.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 349 de fecha 21 de mayo de 2009, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2009 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 349 de fecha 21 de mayo de 2009, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 28 de julio de 2009. ----------

Que, en fecha 24 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 27 de mayo de 2009. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 28 de julio de 2009, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **OSMIO**, Expediente Nº **710566**, Oposición N° 2274285, clase 25, solicitada por ELIDA ROSA GOMEZ DE VALENZUELA.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **OSMIO**, Expediente Nº **710566**, clase 25, solicitada por ELIDA ROSA GOMEZ DE VALENZUELA. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0650

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OSTEOBAC.", EXPEDIENTE 1355972, SOLICITADA POR RODRIGO RODRIGUES MALDONADO CH.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 311 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 18 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 311 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 14 de marzo de 2022. ----------

Que, en fecha 24 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

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

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 18 de septiembre de 2018. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 14 de marzo de 2022, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **OSTEOBAC**, Expediente Nº **1355972**, Oposición N° 1403614, clase 5, solicitada por RODRIGO RODRIGUES MALDONADO CH.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **OSTEOBAC**, Expediente Nº **1355972**, Oposición N° 1403614, clase 5, solicitada por RODRIGO RODRIGUES MALDONADO CH. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0651

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OSTEOBAC.", EXPEDIENTE 1355972, SOLICITADA POR RODRIGO RODRIGUES MALDONADO CH.----------

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 311 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 311 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 14 de marzo de 2022. ----------

Que, en fecha 24 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 30 de noviembre de 2018. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 14 de marzo de 2022, 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 **OSTEOBAC**, Expediente Nº **1355972**, Oposición N° 1400458, clase 5, solicitada por RODRIGO RODRIGUES MALDONADO CH.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **OSTEOBAC**, Expediente Nº **1355972**, Oposición N° 1400458, clase 5, solicitada por RODRIGO RODRIGUES MALDONADO CH. ----------

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

Abg. Cecilia Pereira Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0652

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OLIDER.", EXPEDIENTE 1723432, SOLICITADA POR MARIA LETICIA BETHSABE ANDRADA MAYOR----------

Asunción, 29 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 129 de fecha 19 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de abril de 2021 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 129 de fecha 19 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 28 de marzo de 2022. ----------

Que, en fecha 24 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 21 de abril de 2021. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 28 de marzo de 2022, 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 **OLIDER**, Expediente Nº **1723432**, clase 43, solicitada por MARIA LETICIA BETHSABE ANDRADA MAYOR----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **OLIDER**, Expediente Nº **1723432**, clase 43, solicitada por MARIA LETICIA BETHSABE ANDRADA MAYOR ----------

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

Abg. Claudia Fariña Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ley 1294/98 - Decreto 9.763/13

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0653

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIUM DOMINUS", EXPEDIENTE 1820991, SOLICITADA POR DOMINUS QUIMICA LTDA.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución Nro. 747 de fecha 30 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2021 se presenta el representante convencional del solicitante interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 747 de fecha 30 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 24 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 31 de mayo de 2021. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 23 de julio 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 **ORIUM DOMINUS**, Expediente Nº **1820991**, clase 5, solicitada por DOMINUS QUIMICA LTDA. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **ORIUM DOMINUS**, Expediente Nro. **1820991**, clase 5, solicitada por DOMINUS QUIMICA LTDA. ----------

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

Daniela Cristaldo
Directora General Interina
de la Propiedad Industrial
de la Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0654

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARABRISAS AUTO TOTAL Y ETIQUETA.", EXPEDIENTE N° 1536135, SOLICITADA POR AUTO TOTAL S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 665 de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 7 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 665 de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 11 de julio de 2024. ----------

Que, en fecha 4 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 7 de diciembre de 2020. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 11 de julio 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 **PARABRISAS AUTO TOTAL Y ETIQUETA**, Expediente Nº **1536135**, clase 35, solicitada por AUTO TOTAL S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **PARABRISAS AUTO TOTAL Y ETIQUETA**, Expediente Nº **1536135**, clase 35, solicitada por AUTO TOTAL S.A.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0655

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KC DORA.", EXPEDIENTE 2008927, SOLICITADA POR HEALTHY GRAINS S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 1122 de fecha 14 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1122 de fecha 14 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 28 de febrero de 2025. ----------

Que, en fecha 26 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 22 de octubre de 2024. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 28 de febrero de 2025, 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 **KC DORA**, Expediente Nº **2008927**, clase 31, solicitada por HEALTHY GRAINS S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **KC DORA**, Expediente Nº **2008927**, clase 31, solicitada por HEALTHY GRAINS S.A. ----------

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

Ana Graciela Pereira Cabrera
Directora Nacional Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0656

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 149 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIKROTIK Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 84241/2023, A NOMBRE DE FLYTEC COMPUTERS S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FLYTEC COMPUTERS S.A.** en contra de la Resolución N° 149 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **FLYTEC COMPUTERS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 149 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 07 de mayo de 2025, el representante convencional de **FLYTEC COMPUTERS S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de mayo de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1962303 Denominación MIKROTIK Clase 35 Registro 494221 Titular Industria Y Comercio R.e.a.l. S.a. (PY). Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Si bien es cierto existe similitud entre las denominaciones en pugna, el Aquo no tuvo en cuenta que rige en el sistema de registro de marcas, el principio de especialidad. .../... La marca base del antecedente corresponde a la clase 35; y la marca pretendida por mi mandante es la clase 9, clases distintas. El sistema uniclases se encuentra en la Ley de Marcas en el artículo 7.../...Es fundamental señalar la coexistencia pacifica previa entre la marca MIKROTIK registro Nº 323036 renovada bajo Nº 494221, con la marca de mi mandante MIKRO TIK - Acta Nº 2384241. Estas coexistieron en el mercado sin ningún tipo de conflicto, desde el año 20132 al 2022 fecha en que venció y no se renovó el registro del mandante por negligencia del profesional marcario y cuya consecuencia genera gastos e incertidumbre en el tracto comercial de una empresa con más de 13 años en el mercado nacional fronterizo, dado que gran parte del negocio comercial está orientado no solo al mercado nacional sino también el mercado de países vecinos. (...)".* ----------

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

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

Ing. Claudia Patricia Cristaldo
Directora Nacional
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Que, 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 **"MIKROTIK Y ETIQUETA" Clase 09** y la marca base de rechazo **"MIKROTIK" Clase 35**, se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las ocho letras del único vocablo que posee en su denominación 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: ----------

MIKROTIK (marca solicitante), y

MIKROTIK (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento igualmente relevante para determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca base de rechazo, posee el registro Nº 494221 en la clase 35 que protege los siguientes servicios: "*...Servicios de la clase 35, servicios de importación, exportación, representación y comercialización de computadoras, sus partes, accesorios, programas y redes de computadoras, equipos de telecomunicaciones, sistema de seguridad, aparatos electrónicos en general, electrodomésticos, sistematización de datos en un ordenador, publicidad en línea en una red informática, publicidad, estudio de mercado, gestión de ficheros informáticos, correo publicitario...*". Por su parte, la marca solicitada pretende obtener la cobertura de "todos los **productos**" de la **clase 09** del Clasificación de Niza, la cual incluye principalmente: "*...aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento/.../... 090372 ordenadores / computadoras.../...090488 transmisores [telecomunicación]....*". De la comparación se colige que, aunque las marcas se encuentran en clases distintas a la marca registrada, existe una clara afinidad sustancial entre los productos y servicios involucrados, especialmente en lo que respecta a computadoras, sus accesorios, software, equipos electrónicos y de telecomunicaciones, lo cual refuerza la posibilidad de confusión o asociación en el público consumidor, tanto por su naturaleza como por sus canales de comercialización. En conclusión, las marcas analizadas se dirigen a un mismo público objetivo y operan en el mismo sector económico. ----------

---

https://edpub.wipo.int/soap/?basic_number_show&class_number=9&exclusive_extra_class&gen_&lang=es&munulang=es&mode=list&section=&registration_week_or_year=20250103

Resolución Nº 0656

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 149 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIKROTIK Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE Nº 84241/2023, A NOMBRE DE FLYTEC COMPUTERS S.A.----------

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

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley Nº 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada, por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 149 de fecha 13 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MIKROTIK Y ETIQUETA"**, clase 09, Expediente **Nº 84241/2023**, solicitada a nombre de **FLYTEC COMPUTERS S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

[1] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2008.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0657

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORRAL FOOD.", EXPEDIENTE 1938582, SOLICITADA POR FRANCISCO JAVIER NOGUERA CUENCA.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 661 de fecha 15 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 2 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 661 de fecha 15 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 10 de octubre de 2023. ----------

Que, en fecha 10 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 2 de octubre de 2023. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 10 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 **CORRAL FOOD**, Expediente Nº 1938582, clase 29, solicitada por FRANCISCO JAVIER NOGUERA CUENCA.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **CORRAL FOOD**, Expediente Nº 1938582, clase 29, solicitada por FRANCISCO JAVIER NOGUERA CUENCA. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0658

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREDISIMPLE - FACIL Y RAPIDO.", EXPEDIENTE 1654729, SOLICITADA POR VIP GROUP S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 599 de fecha 17 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2018 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 599 de fecha 17 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 23 de febrero de 2022. ----------

Que, en fecha 10 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 25 de abril de 2018. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 23 de febrero de 2022, 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 **CREDISIMPLE - FACIL Y RAPIDO**, Expediente Nº **1654729**, Oposición Nº 1664107, clase 36, solicitada por VIP GROUP S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **CREDISIMPLE - FACIL Y RAPIDO**, Expediente Nº 1938582, Oposición Nº 1664107, clase 36, solicitada por VIP GROUP S.A. ----------

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

Carla Pineda Criscuolo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0659

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREDISIMPLE - FACIL Y RAPIDO.", EXPEDIENTE 1654729, SOLICITADA POR VIP GROUP S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 599 de fecha 17 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 25 de abril de 2018 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 599 de fecha 17 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia *"Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula."* en fecha 23 de febrero de 2022. ----------

Que, en fecha 10 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

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

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 25 de abril de 2018. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 23 de febrero de 2022, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----------

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

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **CREDISIMPLE - FACIL Y RAPIDO**, Expediente Nº **1654729**, Oposición Nº 1718867, clase 36, solicitada por VIP GROUP S.A.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **CREDISIMPLE - FACIL Y RAPIDO**, Expediente Nº 1938582, Oposición Nº 1718867, clase 36, solicitada por VIP GROUP S.A. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0660

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLINDAZOL OVULOS.", EXPEDIENTE 1525735, SOLICITADA POR PHARMA INTERNATIONAL S.A.----------

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 1638 de fecha 13 de agosto de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 8 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1638 de fecha 13 de agosto de 2013, 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 23 de febrero de 2022. ----------

Que, en fecha 10 de septiembre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 8 de febrero de 2019. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 23 defebrero de 2022, 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 **CLINDAZOL OVULOS**, Expediente Nº **1525735**, Oposición Nº 1542308, clase 5, solicitada por PHARMA INTERNATIONAL S.A.--------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **CLINDAZOL OVULOS**, Expediente Nº **1525735**, Oposición Nº 1542308, clase 5, solicitada por PHARMA INTERNATIONAL S.A.----------

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

Abg. Claudia Patricia Centurión
Directora Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual