

Legislación Marcaria

MANUAL INFORMATIVO POR PAÍSES

Paraguay

MANUAL INFORMATIVO POR PAÍSES



ASIPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual

Colección de



© De la presente edición
Asociación Interamericana
de la Propiedad Intelectual
(ASIFI), 2016

ISBN

En trámite

Jorge Chavarro Aristizábal
Coordinación

Natalia Tobón Franco
Edición de textos

Saúl Alvarez Lara
Diseño y composición

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIFI no se hace responsable por la forma o contenido de los artículos publicados en esta revista pues cada uno refleja únicamente la opinión de su autor.

Noviembre de 2016

Legislación Marcaria

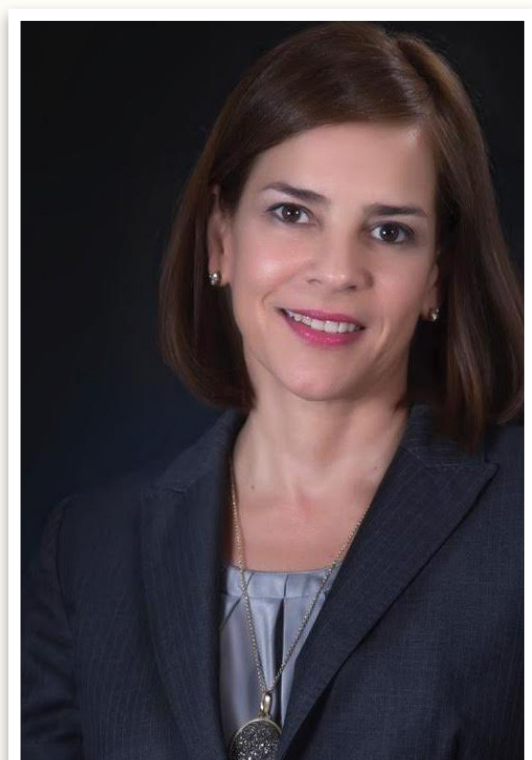
MANUAL INFORMATIVO POR PAÍSES

Paraguay



ASIPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual



María del Pilar Troncoso
Presidente de ASIPI

PRÓLOGO

El Comité “Manual informativo por países” de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual –ASIPI- trabajó en estos Manuales informativos sobre Legislación Marcaria aplicable en diversos países de Iberoamérica con la intención de reunir en sólo documento, de manera clara, sistemática y uniforme, toda la información que abogados, empresarios, funcionarios públicos y legisladores necesitan conocer para registrar, usar y defender de manera legal y expedita las marcas fuera de sus países de origen.

La información contenida en cada una de estas cartillas será actualizada cada vez que la normatividad de cada uno de los países analizados así lo exija.

Quiero reconocer el trabajo juicioso, serio y riguroso de las siguientes personas en esta cartilla:

Colaboradores: Hugo Mersan | Mersan, Abogados | México
Victoria Fox | Fox & Lapenne | Uruguay

Editores: Sebastián Lovera | Ladas & Parry LLP | Estados Unidos
Jaime Durand P. | García Sayan Abogados | Perú

Esperamos que esta iniciativa de **ASIPI** y sobretodo, el arduo trabajo del Comité “Manual Informativo por países” sea de utilidad para usted y se convierta en una herramienta de primer nivel para su trabajo cotidiano.

María del Pilar Troncoso
Presidente ASIPI



ÍNDICE

Presentación por la presidenta de ASIPI, María del Pilar Troncoso	5
I. Legislación aplicable	8
II. Oficina de Marcas	8
III. Acuerdos Internacionales	8
IV. Registro de Marcas	9
V. Presentación de Solicitud	10
VI. Proceso de solicitud de registro	12
VII. Renovación de registros de marca	15
VIII. Uso de marca registrada	16
IX. Transferencia	16
X. Licencia	17
XI. Proceso de Oposición	18
XII. Acción de cancelación por falta de uso	20
XIII. Acción de nulidad de registro	21
XIV. Acción por Infracción de Marca – Competencia Desleal	22
XV. Registro con Aduanas	24
XVI. Nombres de Dominio	24

Colaboradores

Hugo Mersan | Mersan, Abogados | Paraguay

Victoria Fox | Fox & Lapenne | Uruguay

Editores

Sebastián Lovera | Ladas & Parry LLP | Estados Unidos

Jaime Durand P. | García Sayan Abogados | Perú

I. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley No. 1294/98 de Marcas
- Decreto Reglamentario N°22365/98 que regula la Ley de Marcas N°1294/98
- Ley N° 4798 / 2012 que crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
- Decreto Reglamentario N° 460/2013 que regula la Ley N° 4798/2016

II. OFICINA DE MARCAS

- Dirección General de la Propiedad Industrial (“DGPI”), Dirección Nacional del Propiedad Intelectual (“DINAPI”)
- Página Web: <http://www.dinapi.gov.py/>
- Información Online:
 - Búsquedas: disponible (limitada)
 - Estado de Solicitud: disponible
 - Estado de Registro: disponible
 - Estado de Oposición: disponible (limitado)
 - Acceso a documentos presentados por las partes: no disponible
 - Acceso a decisiones emitidas por Oficina de Marcas: no disponible

III. ACUERDOS INTERNACIONALES

- Convención de París: Miembro
- Protocolo de Madrid: No es miembro
- Acuerdo de Madrid: No es miembro
- Arreglo (Clasificación) de Niza: -No miembro. Adoptada.
- Convención La Haya (Apostilla): Miembro
- TRIPS: Miembro

- **Otros:**
 - Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929
 - Tratado sobre Marcas de Comercio y Fábrica de 1889 (Tratado de Montevideo)
 - Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (Ley N° 912 de 1996)

IV. REGISTRO DE MARCAS

1. Tipos de Registro

- **Nacional:** disponible
 - Principal: no aplicable
 - Suplementario: no aplicable
- **Regional:** no aplicable

2. Tipos de Marcas - Registrables

- Productos
- Servicios
- Tridimensionales
- Sonido
- Olfativas
- Slogans
- Certificación
- Colectivas
- Asociación

3. Tipos de Marcas – No Registrables

- Defensivas
- Engañosas (procedencia, modo de empleo, características, aptitud y finalidad de los productos y servicios)
- Formas usuales y necesarias de un producto o envase
- Funcionales
- Color aislado
- Genéricas
- Descriptivas

- Indicaciones Geográficas
- Inmorales
- Contrarias al orden público
- Banderas, símbolos de países, escudo de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones internacionales
- Otros:
 - signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca
 - 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
 - signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero
 - 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
 - nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin el de sus herederos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con su consentimiento

V. PRESENTACION DE SOLICITUD

1. Presentación de Solicitud - Búsqueda

- Búsqueda previa a presentación de solicitud: No es obligatoria

2. Presentación de Solicitud – Documentos

- **Poder de Abogado:** Requerido simultáneamente con presentación de solicitud
 - **Presentación Tardía:** También es posible presentarlo dentro del plazo de 60 días hábiles computados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca
 - **Formalidad del Poder:**
 - **Notarización:** Requerida
 - **Legalización:** No Requerida
 - **Certificación por Apostilla:** No requerida
 - **Poder Original:** Requerido
 - Copia enviada por correo electrónico, facsímile, u otro medio electrónico, habilita al agente a iniciar los trámites, siempre que el poder de abogados original sea presentado dentro del plazo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud de la marca
- **Documentos Adicionales:** No se requieren documentos adicionales

3. Presentación de Solicitud – Productos y Servicios

- **Clasificación de Productos y Servicios:**
 - **Vigente:** Clasificación Internacional de Niza, 10ª Edición
 - **Clasificación Nacional:** No aplicable
- **Descripción de Productos y Servicios:**
 - **Productos:** Es aceptable utilizar el título de la clase para cubrir todos los productos de una clase.
 - **Servicios:** No es aceptable utilizar el título de la clase para cubrir todos los servicios. Los servicios deben describirse en forma específica.
- **Sistema:** Uniclase (una solicitud por clase)

4. Presentación de Solicitud – Marcas Figurativas y Mixtas

- **Número de dibujos necesarios:** 4 copias con la solicitud (no dibujos adicionales por separado)
- **Colores aceptados:** toda combinación de colores
 - Solicitud de Marca para un color aislado no es aceptable
- **Descripción del diseño/dibujo:** No se requiere

5. Presentación de Solicitud – Prioridad

- Disponible conforme al Convenio de París (solicitud que invoca prioridad deberá presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca)
- Plazos:
 - Reivindicación: Debe ser invocada dentro del plazo de seis meses de presentada la solicitud de la marca.
 - Documento: Debe ser presentado hasta tres meses después de invocada la prioridad

VI. PROCESO DE SOLICITUD DE REGISTRO

1. Proceso - Consideraciones Preliminares

- Prioridad en Adquisición de Derechos en la Marca: Prioridad del derecho se adquiere por la fecha y hora de presentación de la solicitud de la marca ante la Oficina de Marcas
- Uso de la Marca previo al registro: No se requiere el uso de la marca como condición para la obtención del registro
- Efectos de usar marca antes de presentar solicitud: No produce efectos legales, ya que solo se obtienen derechos mediante el registro

2. Proceso – Examen de Forma

- Oficina de Marcas realiza Examen de Forma
- Tiempo: Examen de Forma es llevado a cabo dentro del mes de realizada la presentación de la solicitud.
- Plazo para solucionar deficiencias: 5 días hábiles desde la notificación (no es prorrogable)

3. Proceso – Examen de Forma – Fundamentos para Rechazo de Marca por Deficiencias de Forma

- Productos/Servicios: Examen de Forma incluye revisión de listado de productos y servicios para determinar su correcta clasificación/descripción
 - Limitación de productos/servicios: Es posible limitar productos/servicios a fin de solucionar deficiencias

- Mover productos/servicios de una clase a otra: No es aplicable (sistema uniclase)
- Adición de clases: No es aplicable (sistema uniclase)
- División de Solicitud: No es aplicable (sistema uniclase)
- Asociación de Marcas: No se requiere asociación de solicitud con otros registros/solicitudes para marcas idénticas/similares a nombre del mismo titular
- Diferentes Domicilios: No se emiten rechazos por diferencias en lugar de domicilio de titular
- Diferentes Nombres: Oficina emite objeciones por diferencias en el nombre del mismo titular (ej.: ASIPI, Inc. v. ASIPI S.A. objeción)
- Nombre de Personas:
 - Vivas: Rechazo si solicitud es presentada sin el consentimiento del individuo
 - Fallecidas: Rechazo si solicitud es presentada sin el consentimiento de herederos

4. Proceso – Publicación

- Publicación: Solicitud es publicada luego de abonadas las tasas y aprobado el Examen de Forma
- Tiempo: Aproximadamente dos meses luego de la fecha de presentación de la solicitud
- Término de Publicación: 3 días consecutivos
- Plazo para presentar oposición: 60 días hábiles luego de última publicación

5. Proceso – Examen de Fondo

- Oficina de Marcas realiza Examen de Fondo
- Tiempo: Examen de Fondo es realizado después de la publicación de la solicitud (aproximadamente 6 meses después de la fecha de presentación)
- Plazo para contestar rechazo: 5 días hábiles desde la notificación (no es prorrogable)
- Decisión confirmando rechazo es apelable
 - Plazo para presentar Recurso de Apelación: 5 días hábiles desde la notificación

- Órgano: apelación es presentada ante el jefe de sección que emitió la resolución de rechazo.
- Los fundamentos de la apelación deberán presentarse ante el Director General de la Propiedad Industrial durante el plazo de 18 días hábiles de la notificación.

6. Proceso – Examen de Fondo – Riesgo de Confusión

- Oficina realiza búsqueda de antecedentes de registros/solicitudes de marcas anteriores que puedan generar un riesgo de confusión con la marca solicitada
- Cartas de Consentimiento: Pueden ser presentadas a fin de revertir rechazo. Sin embargo, dicha presentación no es vinculante para la autoridad competente, quien podrá no obstante denegar la solicitud de registro
- Coexistencia: Es posible revertir rechazo con fundamento en la coexistencia de la marca solicitada y la marca citada con otros registros nacionales para marcas similares y/o con fundamento en la coexistencia de la marca solicitada con la marca citada en el extranjero. Sin embargo, dichos argumentos no son vinculante para la autoridad competente, quien podrá no obstante mantener el rechazo de la solicitud
- Modificación de Productos/Servicios: Es posible revertir rechazo en base a la eliminación de los productos/servicios idénticos/similares en una misma clase a fin de evitar riesgo de confusión

7. Proceso – Examen de Fondo – Falta de Carácter Distintivo

- Oficina realiza análisis del carácter distintivo de la marca solicitada a fin de evitar registro de marcas genéricas, descriptivas, indicaciones geográficas, engañosas, inmorales, etc.
- Prueba de carácter distintivo adquirido a través del uso de la marca: No es admisible a fin de revertir rechazo
- Prueba de registro en otras jurisdicciones de la marca solicitada: Es aceptable a fin de revertir rechazo. Sin embargo, dicha presentación no es vinculante para la autoridad competente, quien podrá no obstante denegar la solicitud de registro

- Disclaimer: es posible revertir rechazo mediante la inclusión de un disclaimer (renuncia de derechos exclusivos sobre porción no distintiva considerados en forma aislada) de la porción no distintiva de la marca

8. Proceso – Concesión de Registro

- Luego de aprobación de Examen de Forma, Publicación y aprobación de Examen de Fondo
- Certificado de Registro: es emitido por Oficina de Marcas
 - Impreso: sí
 - Electrónico/Online: no
- Periodo de Duración del Registro: 10 años renovables por periodos de igual duración
- Periodo de Duración: se cuenta desde fecha de emisión del registro

9. Proceso - Consideraciones Finales

- Tiempo estimado del proceso desde presentación de solicitud hasta concesión de registro: 12 a 14 meses en procesos normales, sin objeciones y/u oposiciones
- Procedimiento Acelerado: No es posible solicitar procedimiento acelerado
- Oposiciones: Existe periodo de oposiciones luego de Examen de Forma y Publicación, pero antes del Examen de Fondo

VII. RENOVACIÓN DE REGISTROS DE MARCA

- Documentos requeridos:
 - Poder de Abogado: es requerido
 - Presentación de Declaración de Uso: no es requerido
 - Ejemplar de uso: no es requerido
- Tiempo de presentación: dentro del último año antes de su fecha de expiración
- Periodo de Gracia: Disponible durante 6 meses luego de expiración del registro
- Efecto de la no renovación: Pérdida del derecho. Cualquier ter-

cero puede subsecuentemente solicitar el registro de la marca luego de expirado el registro.

VIII. USO DE MARCA REGISTRADA

1. Uso de Marca Registrada – Formalidades

- Uso de símbolos “®” o “TM” o “MR” o “marca registrada”: Opcional
- Uso de marca en forma diferente a forma registrada: Es aceptable siempre y cuando difiera respecto a detalles o elementos secundarios

2. Uso de Marca Registrada – Obligación de Uso

- Obligación de Uso: el uso de la marca registrada es obligatorio
- Plazo: transcurridos 5 años desde la fecha de concesión del registro, marca registrada debe ser utilizada a fin de evitar cancelación por falta de uso

3. Uso de Marca Registrada – Prueba de Uso

- Uso por terceros: es aceptable, aún sin acuerdo escrito.
 - El uso de la marca se podrá acreditar por cualquier método de prueba admitido que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente
- Uso de marca por licenciatario no registrado: es válido a fin de demostrar uso a favor del titular del registro
- Uso simbólico (token use) de la marca: no es aceptable para mantener derechos.
 - Sin embargo, no procede la cancelación de la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases.
- Lugar de Uso: Cualquier lugar, incluido uso de la marca fuera del país

IX. TRANSFERENCIA

1. Transferencia de Solicitud

- Transferencia de solicitud en trámite: Es posible

2. Transferencia de Registro

- Transferencia total del registro: Es posible
- Transferencia parcial del registro: no es aplicable (sistema uniclase)

3. Transferencia – Formalidades

- Inscripción ante Oficina de Marcas: Transferencia debe ser inscrita ante Oficina de Marcas para ser efectiva ante terceros.
- Documentos necesarios: documento de transferencia
 - Si la transferencia se efectuó en el extranjero, el documento debe estar apostillado o legalizado ante el Consulado paraguayo
 - Si la transferencia se efectuó en territorio paraguayo, la transferencia deberá constar en escritura pública.
 - Copia electrónica o facsímil del documento de transferencia es aceptable para iniciar los trámites. No obstante, el original o una copia autenticada y/o legalizada del mismo deberá ser presentado ante la Oficina de Marcas para finalizar la inscripción.

X. LICENCIA

1. Licencia de Marca – Solicitud en Trámite

- No es posible otorgar licencia de uso de una solicitud en trámite

2. Licencia de Marca – Marca Registrada

- Sólo es posible otorgar licencia de uso de una marca registrada
- Licencia de Marca Registrada: Puede ser total o parcial (para ciertas clases de productos o servicios)
- Tipos:
 - Exclusiva: aceptable
 - No Exclusiva: aceptable

3. Licencia de Marca – Formalidades

- Inspección de Calidad: es requerida
- Inscripción ante Oficina de Marcas: Licencia debe ser inscrita ante Oficina de Marcas para ser efectiva ante terceros.
 - Licencia de uso a compañía subsidiaria nacional también debe ser inscrita ante Oficina de Marcas
- Documentos necesarios: Contrato de Licencia

- Si la licencia se efectuó en el extranjero, el contrato de licencia debe estar apostillado o legalizado ante el Consulado paraguayo.
- Copia electrónica o facsímil del contrato de licencia es suficiente para iniciar los trámites de inscripción. No obstante, una copia autenticada y legalizada del mismo deberá ser presentada ante la Oficina de Marcas para finalizar la inscripción.

XI. PROCESO DE OPOSICIÓN

1. Proceso de Oposición –Oposición

- Oponente puede ser:
 - Titular de registro de marca
 - Titular de una solicitud de marca anterior
 - Cualquier parte interesada
- Oposición puede ser fundada en:
 - Registro Nacional previo
 - Solicitud Nacional previa
 - Registro Extranjero previo
 - Marca Notoria
 - Nombre Comercial
 - Mala fe:
 - Por parte de posible licenciatario nacional
 - Antiguo distribuidor
 - Marca no susceptible de ser registrada: genérica, descriptiva, funcional, etc.
- Presentación de Escrito de Oposición por parte del Oponente
 - Forma: el escrito inicial de oposición debe contener todos los fundamentos de la oposición
- Plazo para presentación de oposición: 60 días hábiles luego de la última publicación de la solicitud de registro
 - Prórroga: plazo no es prorrogable
- Poder de Abogado: Es requerido simultáneamente con el escrito de oposición
 - Copia electrónica o facsímil del poder de abogado es suficiente para presentar la oposición
 - Presentación Tardía: El documento original puede ser presenta-

do en el plazo de 60 días hábiles posteriores a la presentación de la oposición

- Documento: requiere certificación notarial de la firma de la persona otorgante

2. Proceso de Oposición – Contestación

- Presentación de Escrito de Contestación por parte del Solicitante
- Plazo para presentar contestación: 18 días hábiles a partir de la notificación
 - Prórroga: plazo no es prorrogable
 - Efectos de no contestación por parte del solicitante: Oficina de Marcas continua examen de oposición
- Pedido de Prueba de Uso como medio de defensa en proceso de oposición: Solicitante no puede requerir prueba de uso de marca oponente dentro del proceso de oposición como medio de defensa. Sin embargo, es posible plantear una acción de reconvencción por falta de uso de la marca oponente en sede judicial, en cuyo caso el expediente se deberá remitir a la jurisdicción civil y comercial de turno.

3. Proceso de Oposición – Otros

- Tipo de Proceso: proceso administrativo ante Oficina de Marcas
- Tipo de Prueba Admisible durante el proceso: documentos, declaraciones, recibos, materiales publicitarios, información sobre ventas, gastos de publicidad, etc.
 - Formalidades: materiales probatorios tales como declaraciones, certificados extranjeros, etc., deben ser autenticados y apostillado o legalizados antes el consulado paraguayo respectivo. Los materiales deben estar traducidos al español
- Argumentos Orales: no disponible
- Suspensión del Procedimiento: Es posible mediante requerimiento conjunto de las partes
 - Tiempo máximo: 6 meses no prorrogables
- Decisión en Primera Instancia:
 - Tiempo estimado: 12 a 14 meses

- Apelable: decisión es apelable
- Plazo para apelar: 5 días hábiles a partir de la notificación. Fundamentos de la apelación deberán presentarse ante el director general de la propiedad industrial durante el plazo de 18 días hábiles de la notificación

XII. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

- **Tipo de Proceso:** proceso judicial ordinario ante juzgados en lo Civil y Comercial del Poder Judicial
- **Demandante:** cualquier parte interesada puede requerir cancelación de una marca (demandante no necesita demostrar justa causa)
- **Fundamentos:**
 - cuando uso de la marca no se haya iniciado dentro de los cinco años inmediatamente posteriores a la concesión de su registro;
 - cuando su uso haya sido interrumpido por más de cinco años consecutivos;
 - cuando su uso, dentro del plazo estipulado haya tenido lugar con alteraciones sustanciales de su carácter distintivo, tal como constaba en el certificado de registro pertinente.
 - no procede la cancelación de la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases
- **Lugar de uso:**
 - Uso en el país: aceptable
 - Uso en el extranjero: aceptable
- **Carga de la prueba:** el titular del registro (demandado) tiene la carga de la prueba
- **Tipo de prueba admisible:** el uso de la marca se acreditará por cualquier método de prueba admitido por ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente tales como facturas y recibos comerciales, materiales promocionales, información sobre ventas, gastos de publicidad, etc.
- **Causas Justificativas de la falta de uso:**
 - razones de fuerza mayor

- **Contestación:**
 - Plazo: 18 días hábiles desde la notificación de la demanda
 - Prorroga: plazo no es prorrogable
 - Pruebas documentales deben ser presentadas junto con la contestación
 - Otros medios de prueba pueden presentarse posteriormente durante el periodo probatorio de 40 días hábiles
- **Decisión en Primera Instancia:**
 - Tiempo estimado: 12 a 24 meses
 - Apelable: decisión es apelable ante el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial que ha emitido la sentencia que declara la cancelación de la marca. Los fundamentos de la apelación deberán ser presentados ante el Tribunal de Apelaciones
- **Efectos de cancelación: cancelación no tiene efecto retroactivo y entra a regir luego de que la sentencia queda firme**

XIII. ACCIÓN DE NULIDAD DE REGISTRO

- **Tipo de Proceso: proceso judicial ordinario ante juzgados en lo Civil y Comercial del Poder Judicial**
- **Base Legal:**
 - Causal Absoluta: marca registrada no es susceptible de ser registrada por ser genérica, descriptiva, funcional, engañosa, etc.
 - Causal Relativa: marca registrada viola derechos de terceros o un mejor derecho al registro.
- **Demandante:**
 - Causal Absoluta: cualquier persona con legítimo interés
 - Causal Relativa: legítimo titular de un derecho de marca anterior
- **Plazo para presentar acción:**
 - Causal Absoluta: acción no tiene plazo de prescripción cuando el registro obtenido constituya un acto nulo
 - Causal Relativa: 5 años contados a partir de la fecha de concesión del registro
 - Mala fe: acción es imprescriptible
- **Fundamentos:**
 - Absoluta: marca genérica, descriptiva, funcional, engañosa, etc.

- Relativa: registro de marca nacional/extranjero anterior, etc.
- Uso previo de la marca por parte del demandante no es suficiente para solicitar nulidad del registro
- **Decisión en Primera Instancia:**
 - Tiempo estimado: 12 a 24 meses
 - Apelable: decisión es apelable ante el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial que ha emitido la sentencia. Los fundamentos de la apelación deberán ser presentados ante el Tribunal de Apelaciones

XIV. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE MARCA – COMPETENCIA DESLEAL

- Tipo de Proceso: proceso judicial ordinario ante juzgados en lo Civil y Comercial y/o en lo Penal del Poder Judicial
- Fundamentos para acción de infracción de marca: Art. 84 de la Ley 1294/98 establece que el titular de un derecho de uso exclusivo de una marca registrada o de un nombre comercial podrá entablar acción ante la autoridad judicial contra cualquier persona que cometiera infracción de ese derecho. Constituirá infracción al derecho del titular de una marca registrada cualquiera de los siguientes actos:
 - aplicar o colocar la marca o un signo distintivo semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
 - suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos;
 - fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes y otros materiales que reproduzcan o contengan la marca o el nombre comercial, así como comercializar o detentar tales materiales;
 - rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca o el nombre comercial;
 - usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro;
 - usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o

nombre comercial para cualesquiera productos, servicios o actividad cuando ello pudiese causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo o de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular;

- y,
- usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
- **Fundamentos para acción de competencia desleal: Arts. 80 al 83 de la Ley 1294/98, los que establecen que constituye competencia desleal todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial, entre ellos:**
 - los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;
 - las falsas descripciones de los productos o servicios por el empleo de las palabras, símbolos y otros medios que tiendan a inducir a engaño al público con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de los mismos;
 - las falsas indicaciones geográficas de los productos o servicios, por medio de palabras, símbolos o cualquier otro medio que tienda a inducir a engaño al público;
 - la utilización directa o indirecta, o la imitación de una indicación geográfica, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o la indicación esté traducida o vaya acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación o similares;
 - el uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas, capaces de denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios o las empresas ajenas;
 - el uso o propagación de indicaciones o alegaciones susceptibles de causar error o confusión con respecto a la procedencia, fabricación, aptitud para su empleo o consumo u otras características de productos o servicios propios o ajenos;

- la utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar o reproducir servilmente ese producto con fines comerciales, el esfuerzo o prestigio ajenos; y
- el uso indebido de una marca
- **Decisión en Primera Instancia:**
 - Tiempo estimado: 12 a 24 meses
 - Apelable: decisión es apelable ante el juzgado de primera instancia que ha emitido la sentencia. Los fundamentos de la apelación deberán ser presentados ante el Tribunal de Apelaciones

XV. REGISTRO CON ADUANAS

- Registro de marca con Aduanas nacionales es posible.
- Website: <http://www.aduana.gov.py/>
- Requisitos:
 - Registro nacional: necesario
 - Registro extranjero: no es suficiente
- Efectos: el registro de la marca en aduanas concede el derecho a su titular a solicitar ante el administrador de la Dirección Nacional de Aduanas la suspensión del trámite de despacho de importación/exportación de una mercadería bajo sospecha de infracción marcaria, presentando caución o garantía suficiente, cuyo monto mínimo será de un monto equivalente al 10% sobre el valor imponible del despacho cuya suspensión se solicita.

XVI. NOMBRES DE DOMINIO

- Código de País (ccTLD): <.py>
- Autoridad Oficial: NIC-PY
- Website: www.nic.py
- Consulta de Dominio (Whois): http://www.nic.py/consultas_disp.html
- Procedimiento para Cancelación/Transferencia de Dominio: Disponible ante NIC-PY y/o mediante acción judicial ante Juzgado Civil y Comercial
- Registro del Dominio como Marca:
 - Cualquier nombre de dominio es registrable como marca, sujeto a que reúna las condiciones mínimas de distintividad
 - No se puede reivindicar derechos exclusivos en las siglas <www> y <com.py> en la solicitud de marca

- Registro del nombre de dominio per se no genera derecho marcarios (salvo cuando el nombre de dominio también esté registrado como marca ante la Oficina de Marcas)





Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual