

Resolución N° **0111**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 148 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENIRE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 81961/2023, A NOMBRE DE CLAUDIA FADUL.-----

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Claudia Fadul** en contra de la Resolución N° 148 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de marzo de 2025 se presenta la representante convencional de **Claudia Fadul** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 148 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de abril de 2025, la representante convencional de **Claudia Fadul** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 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 2020-2064106 Denominación Venice Clase 36 Registro 523671 Titular Inmobiliaria Raices S.a. (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)*" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *se puede apreciar que nos encontramos ante signos con elementos perfectamente diferenciables entre sí, que vuelven inconfundibles a los mismos: Desde el plano visual, encontramos que la marca solicitada es una mixta, que cuenta con un logotipo novedoso y distintivo, que por sí solo extingue cualquier supuesto riesgo de confusión con el signo registrado con anterioridad, el cual es una marca denominativa. Por su parte, recurriendo a la dimensión ideológica, encontramos que el signo registrado "VENICE" es una palabra en idioma inglés, con un significado fácilmente reconocible por parte del público consumidor, cuya traducción al castellano sería "VENEZIA", la ciudad italiana. En cambio, el signo solicitado por mi mandante, "VENIRE", se encuentra constituido por una palabra en idioma italiano que significa "VENIR"(...)*". -----

Que, corresponde a esta instancia 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 la recurrente presenta en autos "**ACUERDO DE CONVIVENCIA PACÍFICA DE MARCAS**" celebrado entre **INMOBILIARIA RAÍCES S.A.**, titular de la marca

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

Resolución N°

0111

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 148 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENIRE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 81961/2023, A NOMBRE DE CLAUDIA FADUL.-----

antecedente y la Sra. CLAUDIA MARIA FADUL GONZÁLEZ propietaria de la marca solicitada, que expresa cuanto sigue: "(...) *Las Partes acuerdan la coexistencia de las marcas "VENIRE" y "VENICE y logotipo" en el Paraguay (en adelante el "Territorio") para los servicios comprendidos en la clase 36, en los términos y condiciones que se formularán a continuación.../... INMOBILIARIA RAICES S.A. se compromete a no objetar el uso de la marca "VENIRE y Logotipo" por parte de CLAUDIA FADUL o de su empresa, CREO INMUEBLES S.A. en el Paraguay; ni a oponerse a su registro como marca (...)*". El documento cuenta con certificación de firmas, 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.-----

Que, en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca "VENIRE Y ETIQUETA" es viable por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 148 de fecha 13 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VENIRE Y ETIQUETA", clase 36, Expediente. N° 81961/2023, solicitada a nombre de CLAUDIA FADUL.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----

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

Resolución N°

0112

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1046 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYPER", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.-----

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FIRESA S.A.** contra la Resolución N° 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de **FIRESA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 26 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de junio de 2022, el representante convencional de **FIRESA S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 21 de julio 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. -----

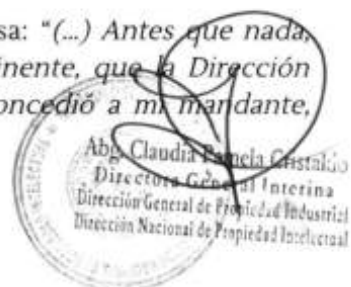
Que, en fecha 25 de octubre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen semejanzas en el aspecto denominativo. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marca. Que, es muy notoria la diferencia entre las marcas en pugna. Al pronunciar dichas marcas generan recuerdos opuestos, las mismas difieren en el plano fonético, uno muy diferente a la otra evitando la posibilidad que el público las asocie entre sí, por lo que no existen impedimentos para denegar la marca solicitada sea registrada (...)".-

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Niego categóricamente que entre las marcas **HYPERCREDIT** vs. **HYPER** no existan semejanzas, tal como se afirma, sino que la marca peticionada en autos se encuentra íntegramente comprendida en la marca invocada como base de esta oposición, pues aquella reproduce totalmente la parte inicial de ésta.../...Entonces, así concebida, la marca **HYPER** pareciera ser una variante de la marca **HYPERCREDIT**, ya registrada en nuestro país por mi mandante, o una marca derivada de ésta, lo que se debe al hecho de que las marcas enfrentadas se recuerdan de manera análoga. .../... Como consecuencia, no puede permitirse la coexistencia pacífica 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. (...)".-----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "(...) Antes que nada, quiero poner a conocimiento de esta Dirección General, por considerar pertinente, que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), en fecha 11 de enero de 2019, concedió a mi mandante,



Resolución N° **0112**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1046 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYPER", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.-----

MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A., que corresponde al Expediente N° 17/82577, lo cual podrá ser corroborado por la Dirección General, ingresando al Sistema Informático de la DINAPI. La recurrente en su presentación entre otros aduce que la marca solicitada HYPER pareciera ser una variante de la marca HYPERCREDIT, ya registrada en nuestro país por mi mandante, o una marca derivada de ésta, lo que se debe al hecho de que las marcas enfrentadas se recuerdan de manera análoga. (...) Al respecto, me permito señalar que la marca que representa el colega en cuanto a servicio refiere, es totalmente diferente, distinto al rubro que se dedica mi representada, limitándose ésta exclusivamente, a ARTÍCULOS PARA LA PESCA. La señora Directora General, podrá apreciar que se trata de PRODUCTOS MUY DIFERENTES a la solicitada por mi parte, por tanto, no se puede atribuir al inferior que no ha tenido en cuenta sus registros, porque tales registros SON DIFERENTES, en servicios a la solicitada por mi parte, y por consiguiente no da lugar a dudas, de manera que no podrá causar en el consumidor, ERROR y CONFUSIÓN, por lo que no se estará violando la naturaleza misma de la ley de marcas, cual es de imponer orden y previsibilidad en los agentes económicos, contrariamente a lo señalado por la adversa.../...Al respecto, me permito transcribir a continuación marcas que actualmente, COEXISTE pacíficamente en el mercado, con la marca de la adversa y la marca registrada por mi parte, compartiendo la RAIZ, HIPER. (...).-----

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 "HYPER" (Clase 35) y la oponente "HYPERCREDIT" (Clase 35), vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial "HYPER" presente en estas denominaciones. No obstante, se advierte que las marcas difieren tanto en su estructura como en su forma de expresión. En efecto, la marca oponente incorpora un segundo elemento denominativo "CREDIT", el cual altera su longitud, estructura gráfica y composición general, mientras que la marca solicitada se presenta como un signo breve y de configuración simple. Asimismo, desde el punto de vista fonético, la marca oponente presenta una pronunciación más extensa y de mayor carga silábica, distinta respecto de la marca solicitada. Por ende, tales particularidades confieren a cada signo una identidad visual propia y una percepción global diferenciada al momento de su comparación: -----

HYPER (marca solicitada), y

HYPERCREDIT (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 "HYPERCREDIT" Registro N°543077, cuya protección abarca los servicios de la clase 35: "...Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina...". En cambio, la marca solicitada "HYPER" busca la protección de los siguientes servicios de la clase 35: "Servicios de la Clase 35 tales como importación,

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

Resolución N° **0112**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1046 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYPER", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.-----

exportación, comercialización, publicidad y distribución de artículos para la pesca". De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente "HYPERCREDIT" y la marca solicitada "HYPER" presentan diferencias sustanciales en cuanto a la naturaleza y finalidad de los servicios que distinguen, los cuales no guardan entre sí una conexión competitiva o comercial directa y se encuentran dirigidos a públicos consumidores distintos. En consecuencia, esta dependencia administrativa comparte la conclusión a la que ha arribado el A quo, en cuanto a desestimar la oposición planteada en autos.-----

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 analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, 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 N° 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "HYPER", Clase 35, Expediente N° 82578/2017, solicitada a nombre de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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

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

Resolución N° **0113**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137537 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22439/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A. —

Asunción, **27 MAR 2026**

VISTA: La solicitud de registro de marca "BITCOIN BAR", Acta N° 22439/2025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS S.A. y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma DIGITAL ASSETS S.A. y solicita el registro de la marca "BITCOIN BAR", para amparar los servicios de la clase 43. -----

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 137537 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "BITCOIN BAR", Acta N° 22439/2025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 137537 de fecha 19 de noviembre de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. -----

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

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

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

Que, la marca solicitada "BITCOIN BAR" se encuentra compuesta por dos vocablos: "BITCOIN" y "BAR". Uno de ellos -el vocablo BAR- no es reivindicado por el solicitante según el formulario de solicitud de registro obrante a fs. 01 del expediente administrativo. Respecto al otro término: "BITCOIN", esta dirección considera pertinente mencionar que el término fue acuñado por una persona que se hacía llamar con el alias de Satoshi Nakamoto, quién publicó un artículo científico el 31 de octubre de 2008 titulado *Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igual*². El BITCOIN es una moneda digital descentralizada que funciona mediante una red entre pares (P2P), permitiendo transacciones sin intermediarios financieros³. -----

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

² Nakamoto, S. (2008) *Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igual*. Traducido al Español de bitcoin.org/bitcoin.pdf por Angel León. 9 págs.

³ Bitcoin. (Última revisión: 26 de febrero de 2026). En Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>

Resolución N° **0113**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137537 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22439/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A. —

El término "BITCOIN" fue empleado inicialmente en el año 2008. Dado que ha sido ampliamente difundido y sigue siendo de uso masivo entre el público consumidor hasta la fecha, se concluye que este término reivindicado en la presente solicitud constituye un vocablo preexistente de gran uso en transacciones a distancia. —

En este contexto, surge la duda sobre la distinción efectiva de la marca solicitada, en relación con su origen y alcance. —

Cabe traer a colación lo estipulado en el Art. 2, Inc. i) de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...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, conforme a lo mencionado párrafos más arriba, el vocablo "BITCOIN" fue creado y utilizado públicamente por su creador, éste término resultó ampliamente difundido y utilizado en beneficio de los usuarios, extremo que demuestra que el vocablo "BITCOIN" ha pasado a ser parte de la comunidad. La denominación pretendida por el solicitante goza de un reconocimiento a nivel mundial. Es así que, al tener el reconocimiento mencionado, la denominación pasa a estar en el dominio público. —

Que, de acuerdo con el doctrina más aceptada en materia marcaria, *"Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe"*; y en este sentido, la casualidad milagrosa no puede existir. —

También el Art. 2, Inc. e) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"...los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio..."*. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"(...)las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)"* El mismo autor expresa igualmente: *"(...)Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características.../... Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva .../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (...)"*. —

Que, 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 el solicitante no reivindica la palabra "BAR", siendo el vocablo "BITCOIN" el vocablo sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, vocablo que posee 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. —

Resolución N° **0113**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137537 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22439/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A. —

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada, la solicitud se opone igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N° 1294/98: "los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo", la denominación solicitada también incurre en la prohibición del inc. a) "los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate". -----

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto o herramienta transaccional podría resultar en una apropiación indebida de un término que pertenece al dominio público, el cual no debe ser privatizado sin una justificación adecuada. -----

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), g), i) del Art. 2 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 lo que corresponde revocar el Dictamen N° 137537 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 137537 de fecha 19 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas en la solicitud de registro de la marca "BITCOIN BAR", clase 43, Acta N° 22439/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.** —
- Art. 2º** **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BITCOIN BAR", clase 43, Acta N° 22439/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.** -----
- Art. 3º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "BITCOIN BAR", clase 43, Acta N° 22439/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.** -----
- Art. 4º** **NOTIFÍQUESE.**-----




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

Resolución N° **0114**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137536 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN HOTEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22437/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A.

Asunción, **27 MAR 2026**

VISTA: La solicitud de registro de marca "BITCOIN HOTEL", Acta N° 22437/2025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS S.A. y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma DIGITAL ASSETS S.A. y solicita el registro de la marca "BITCOIN HOTEL", para amparar los servicios de la clase 43. —

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 137536 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "BITCOIN HOTEL", Acta N° 22437/2025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 137536 de fecha 19 de noviembre de 2025, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

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

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

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

Que, la marca solicitada "BITCOIN HOTEL" se encuentra compuesta por dos vocablos: "BITCOIN" y "HOTEL". Uno de ellos -el vocablo HOTEL- no es reivindicado por el solicitante según el formulario de solicitud de registro obrante a fs. 01 del expediente administrativo. Respecto al otro término: "BITCOIN", esta dirección considera pertinente mencionar que el término fue acuñado por una persona que se hacía llamar con el alias de Satoshi Nakamoto, quién publicó un artículo científico el 31 de octubre de 2008 titulado *Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igual*². El BITCOIN es una moneda digital descentralizada que funciona mediante una red entre pares (P2P), permitiendo transacciones sin intermediarios financieros³. -----

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

² Nakamoto, S. (2008) *Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igual*. Traducido al Español de bitcoin.org/bitcoin.pdf por Angel León. 9 págs.

³ Bitcoin. (Última revisión: 26 de febrero de 2026). En Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>

Resolución N° **0114**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137536 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN HOTEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22437/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A.

El término "BITCOIN" fue empleado inicialmente en el año 2008. Dado que ha sido ampliamente difundido y sigue siendo de uso masivo entre el público consumidor hasta la fecha, se concluye que este término reivindicado en la presente solicitud constituye un vocablo preexistente de gran uso en transacciones a distancia. -----

En este contexto, surge la duda sobre la distinción efectiva de la marca solicitada, en relación con su origen y alcance. -----

Cabe traer a colación lo estipulado en el Art. 2, Inc. i) de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...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, conforme a lo mencionado párrafos más arriba, el vocablo "BITCOIN" fue creado y utilizado públicamente por su creador, éste término resultó ampliamente difundido y utilizado en beneficio de los usuarios, extremo que demuestra que el vocablo "BITCOIN" ha pasado a ser parte de la comunidad. La denominación pretendida por el solicitante goza de un reconocimiento a nivel mundial. Es así que, al tener el reconocimiento mencionado, la denominación pasa a estar en el dominio público. -----

Que, de acuerdo con el doctrina más aceptada en materia marcaria, *"Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe"*; y en este sentido, la casualidad milagrosa no puede existir. -----

También el Art. 2, Inc. e) de la Ley N° 1294/98 dispone: *"...los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio..."*. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"(...)las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)"* El mismo autor expresa igualmente: *"(...)Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características.... Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva .../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (...)"*. -----

Que, 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 el solicitante no reivindica la palabra "HOTEL", siendo el vocablo "BITCOIN" el vocablo sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, vocablo que posee 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. -----

Resolución N° **0114**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137536 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BITCOIN HOTEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 22437/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A.

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada, la solicitud se opone igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N° 1294/98: "los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo", la denominación solicitada también incurre en la prohibición del inc. a) "los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate". -----

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto o herramienta transaccional podría resultar en una apropiación indebida de un término que pertenece al dominio público, el cual no debe ser privatizado sin una justificación adecuada. -----

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), g), i) del Art. 2 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 lo que corresponde revocar el Dictamen N° 137536 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 137536 de fecha 19 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas en la solicitud de registro de la marca "BITCOIN HOTEL", clase 43, Acta N° 22437/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.**
- Art. 2º** **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BITCOIN HOTEL", clase 43, Acta N° 22437/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.** -----
- Art. 3º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "BITCOIN HOTEL", clase 43, Acta N° 22437/2025, solicitada a nombre de **DIGITAL ASSETS S.A.** -----
- Art. 4º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N°

0115

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 21102/2023 A NOMBRE DE KATARA LLC. -----

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LUIZ CARLOS PERSICH en contra de la Resolución N° 882 de fecha 12 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de LUIZ CARLOS PERSICH e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 882 de fecha 12 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-

Que, en fecha 18 de octubre de 2024, el representante convencional de LUIZ CARLOS PERSICH expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2024 el representante convencional de KATARA LLC contestó el traslado de los agravios. En fecha 25 de febrero de 2025, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) la marca oponente ORION FREE en la clase 35 protege "Servicios de la clase 35, como ser todo lo relacionado a la explotación de una empresa comercial". Mientras que la solicitud de registro ORION pretende proteger productos de la clase 09, específicamente: "Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante, amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes", como se puede notar los servicios y productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: "(...)El a-quo incurre en sendos errores en la apreciación del antecede, analizando el esgrimido argumento, no se ha tomado en cuenta que es evidente la similitud en todos los planos, por lo que el solicitante hace uso y abuso de la marca oponente .../... de haberse analizado la oposición, no se habría arribado a la conclusión antedicha. Al realizar el cotejo siguiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, tenemos que las marcas poseen extremas semejanzas, ya que la palabra FREE es de uso común y miles de titulares lo comparten, de manera que la marca principal de mi mandante es ORION .../... Ambas evocan la misma idea y no es dable desviar la atención de la plena identidad conceptual existente. Esto, sumado a la identidad de clase, obviada por la Directora, mi mandante tiene registrada dicha marca en la clase 9, bajo el registro N° 45189, lo que hace inevitable la confusión entre las marcas ya que son IDÉNTICAS(...)" -----

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)ya existen en nuestro país otras marcas, en las clases 9 y 35, concedidas a nombre de distintos propietarios, que también comparten el vocablo ORION, y que sin embargo coexisten pacíficamente con la marca ORION FREE Y ETIQUETA del oponente y que NO dedujeron oposición contra la solicitud de registro de la marca ORION Y ETIQUETA .../... De donde se puede concluir que si todas las citadas marcas coexisten pacíficamente con la marca ORION FREE Y ETIQUETA de propiedad del oponente, por qué razón este no podría hacerlo de la misma manera con la marca ORION Y ETIQUETA, depositada por mi representada .../... fue depositada en forma limitada, a los efectos de alejar cualquier posibilidad de confusión o asociación con marcas preexistentes, pretendiendo cubrir solamente "Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante

Resolución N° **0115**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 21102/2023 A NOMBRE DE KATARA LLC. -----

amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes, comprendidos en la clase 9 (NUEVE) de la Resolución N° 2 del año 2019" de donde se deduce cuál es el rubro en el que opera .../... mi representada efectivamente posee un legítimo interes en obtener el registro de la marca ORION Y ETIQUETA en nuestro país .../... La existencia de registros extranjeros sobre la marca ORION Y ETIQUETA demuestra, de manera irrefutable, que mi mandante posee un derecho adquirido sobre dicha denominación(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **ORION Y ETIQUETA** (solicitada en clase 09) y la marca **ORION FREE Y ETIQUETA** (registrada en clase 35). -----

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

Que, en 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 "**ORION Y ETIQUETA**", clase 09, con la marca oponente "**ORION FREE Y ETIQUETA**" clase 35. -----

ORION Y ETIQUETA (marca solicitada)

ORION FREE Y ETIQUETA (marca oponente)

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, 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 no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).*"¹ -----

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 **registrada en clase 35** comprende: "*Servicios de la clase 35, como ser todo lo relacionado a la explotación de una empresa comercial*". Mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la **clase 09** para "*Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante, amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes*". -----

Que, la oponente además posee el registro de su marca "**ORION FREE Y ETIQUETA**" en la **clase 12** para "*Todos los productos*" y en la **clase 9** para los productos: "*Comprende productos de la clase 9*". -----

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

Resolución N° **0115**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 21102/2023 A NOMBRE DE KATARA LLC. -----

exclusivamente baterías para automóviles en general". Este extremo demuestra que aunque las marcas enfrentadas compartan la clase del nomenclador internacional, los productos que identifican son plenamente distinguibles entre sí: por un lado, *"Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante, amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes"*, y por el otro, *"Exclusivamente baterías para automóviles en general"*. Los productos específicos amparados por las marcas se dirigen a públicos bien definidos y no se comercializan en los mismos lugares. -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el **Registro N.º 497872** (fecha de expiración: 03/12/2029) de la marca **ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS Y ETIQUETA**, en la **clase 09**, a nombre de Cesvi Argentina S.a.; **Registro N° 539222** (fecha de expiración: 25/02/2032) de la marca **ORION Y ETIQUETA**, en la clase 35, a nombre de Orion S.r.l.; **Registro N° 490649** (fecha de expiración 27/08/2029) de la marca **ORION**, en la clase 35, a nombre de INMOBILIARIA TIERRA PURA S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas con las que posee las mismas semejanzas que el caso de autos, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. -----

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."* -----

Que, el solicitante agrega a autos la Declaración Jurada debidamente traducida y apostillada (obrante a fs. 27-30 de autos) en la cual se pueden verificar los registros extranjeros de su marca ORION en la clase 9 en los países de Argentina, Bahrein, Chile, China, Colombia, Unión Europea, Hong Kong, Irán, Protocolo de Madrid, Malasia, México, Panamá, Perú, Taiwán, Estados Unidos de América, Venezuela. De las instrumentales agregadas a autos se verifica el registro extranjero alegado, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a nuestro país. -----

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

marca solicitada



marca registrada



Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas ORION Y ETIQUETA en la clase 09 y la marca ORION FREE en las clases 35, 12, y 9. -----

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

Resolución N° **0115**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 21102/2023 A NOMBRE DE KATARA LLC. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas 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**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 882 de fecha 12 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ORION Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 21102/2023, solicitada a nombre de KATARA LLC. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0116**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA —————

Asunción, **27 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA** en contra de la Resolución N° 825 de fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; —————

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 825 de fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. —————

Que, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. —————

Que, en fecha 03 de diciembre de 2018, el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de enero de 2019. —————

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura 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., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)"*. —————

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)la denominación "BLOCK STORE" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erróneamente afirma el Director de Marcas. En efecto, una denominación es genérica, al decir del autor argentino Jorge Otamendi, cuando "se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece el objeto" .../... es improcedente que el signo denominativo "BLOCK STORE", pueda ser considerado como "descriptivo" de alguna característica del servicio que pretende designar, ya que conforme lo ha señalado la mas connotada doctrina "la expresión descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ¿cómo es? y en relación con el servicio de que se trate se contesta empleando la denominación descriptiva" sin que en el caso de autos esta circunstancia se registre por cuanto que la pregunta ¿cómo es? el servicio de mi mandante desplegará, NO deviene como respuesta: "BLOCK STORE" .../... acompaño a esta presentación la Declaración Jurada, debidamente legalizado de la marca "BLOCK STORE"; donde consta el registro de la marca en países como: EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPÚBLICA DOMINICANA, COLOMBIA, CHILE, URUGUAY, PERU, MEXICO(...)"* —————

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


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

Resolución N° **0116**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA. -----

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 "BLOCK STORE" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Actividades destinadas a la compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización de productos contenidos en la clase 28 Int. en especial juegos y juguetes"*. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BLOCK STORE" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "BLOCK STORE"- no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 35 del nomenclador internacional.-----

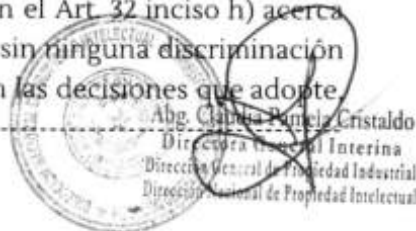
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "BLOCK STORE" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. -----

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

Que, 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 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 35 las marcas: **MEKKA STORE**, Registro Nro. 535879, a nombre de Baker Khaled Safadi; **Aéreo Store**, Registro Nro. 547846, a nombre de Jorge Daniel Ferreira Delgado; **ONE STORE**, Registro Nro. 447390, a nombre de Sallustro Y Cia. S.a., **JOY STORE**, Registro Nro. 508306, a nombre de Enrique Javier Morínigo Centurión, **AIRBLOCK**, Registro N° 454671, a nombre de Compañía De Hormigón Celular S.a., **BLOCKER**, Registro N° 434337, a nombre de Agrotec S.a.; extremo que demuestra que tanto el vocablo STORE como BLOCK son utilizados en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -----

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." -----



Resolución N° **0116**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA -----

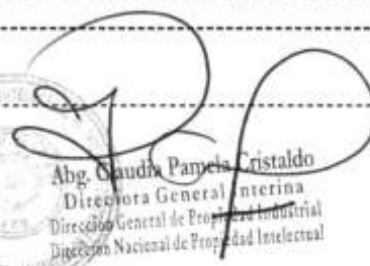
Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos la Declaración Jurada apostillada en la cual constan los registros extranjeros de la marca BLOCK STORE en los países: El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, México, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a nuestro país. -----

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 servicio, 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 sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) 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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 825 de fecha 19 de mayo de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BLOCK STORE"**, clase 35, Acta N° 01199/2014, solicitada a nombre de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



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

Resolución N° **0117**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 01200/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA -----

Asunción, **27 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA** en contra de la Resolución N° 824 de fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 824 de fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de diciembre de 2018, el representante convencional de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de enero de 2019. -----

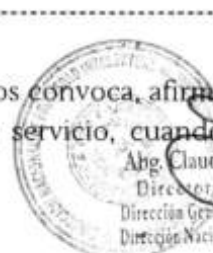
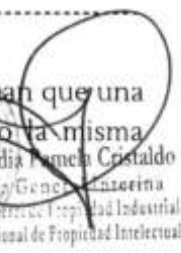
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura 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., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)"*. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la denominación "BLOCK STORE" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erróneamente afirma el Director de Marcas. En efecto, una denominación es genérica, al decir del autor argentino Jorge Otamendi, cuando "se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece el objeto" .../... es improcedente que el signo denominativo "BLOCK STORE", pueda ser considerado como "descriptivo" de alguna característica del servicio que pretende designar, ya que conforme lo ha señalado la mas connotada doctrina "la expresión descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ¿cómo es? y en relación con el servicio de que se trate se contesta empleando la denominación descriptiva" sin que en el caso de autos esta circunstancia se registre por cuanto que la pregunta ¿cómo es? el servicio de mi mandante desplegará, NO deviene como respuesta: "BLOCK STORE" .../... acompañó a esta presentación la Declaración Jurada, debidamente legalizado de la marca "BLOCK STORE"; donde consta el registro de la marca en países como: EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPÚBLICA DOMINICANA, COLOMBIA, CHILE, URUGUAY, PERU, MEXICO(...)"* -----

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

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

Resolución N°

0117

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 01200/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA -----

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 "BLOCK STORE" fue presentada para cubrir productos de la clase 28 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos los artículos de la clase 28 Int. en especial juegos y juguetes"*. La clase 28 comprende principalmente los juguetes, los aparatos de juegos, los equipos de deportes, los artículos de entretenimiento y de broma, así como ciertos artículos para árboles de Navidad¹.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BLOCK STORE" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "BLOCK STORE" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 28 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "BLOCK STORE" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. -----

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

Que, 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 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 28 las marcas: NICE STORE, Registro Nro. 573560, a nombre de Moderna Confecciones S.A.; CENTE STORE, Registro Nro. 471773, a nombre de Club Centenario; SEMBO BLOCK, Registro Nro. 509952, a nombre de Shantou Chenghai Sembo Toys Co., Ltd.; BLOKUS, Registro Nro. 511356, a nombre de Mattel, Inc.; extremo que demuestra que tanto el vocablo STORE como BLOCK son utilizados en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -----

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2025). Clasificación de Niza.
<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

Resolución N° **0117**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK STORE", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 01200/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA -----

hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." -----

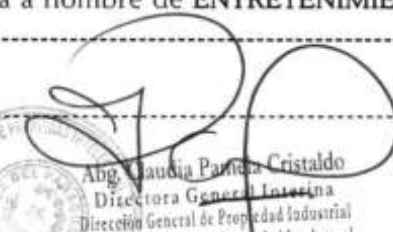
Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos la Declaración Jurada apostillada en la cual constan los registros extranjeros de la marca BLOCK STORE en los países: EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMÁ, NICARAGUA, BOLIVIA, REPÚBLICA DOMINICANA, COLOMBIA, CHILE, URUGUAY, PERÚ, MÉXICO, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a nuestro país. -----

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 sus productos, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 824 de fecha 19 de mayo de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BLOCK STORE", clase 28, Acta N° 01200/2014, solicitada a nombre de **ENTRETENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. ENTREPASA**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0118**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO", EXPEDIENTE N° 39427/2006 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.

Asunción, **27 MAR 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 13 de marzo del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 13 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...) También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 13 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 39427/2006 DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, "ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO", no se registra pago de las anualidades N° 13 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 39427/2006 DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, "ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 39427/2006.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 39427/2006 de fecha 20 de diciembre del 2006 "ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER
- Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.



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

Resolución N° **0119**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN", EXPEDIENTE N° 30471/2006 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.

Asunción, **27 MAR 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 16 de marzo del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 16 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 11 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 30471/2006 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2006, "FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN", no se registra pago de las anualidades N° 11 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 30471/2006 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2006, "FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 30471/2006.

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 30471/2006 de fecha 11 de octubre del 2006 "FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER. ---

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.



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

Resolución N° **0121**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINÉRGICOS", EXPEDIENTE N° 22199/2006 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.

Asunción, **27 MAR 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 16 de marzo del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 16 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 16 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 22199/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINÉRGICOS", no se registra pago de las anualidades N° 16 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 22199/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINÉRGICOS"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 22199/2006.

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 22199/2006 de fecha 02 de agosto del 2006 "FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINÉRGICOS", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.



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

Resolución N° **0122**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN", EXPEDIENTE N° 22198/2006 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.

Asunción, **27 MAR 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 18 de marzo del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 18 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...) También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 11 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 22198/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN", no se registra pago de las anualidades N° 11 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 22198/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 22198/2006.

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

- Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 22198/2006 de fecha 02 de agosto del 2006 "NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER
- Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.



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

Resolución N° **0123**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMA CRISTALINA III DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO", EXPEDIENTE N° 22197/2006 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.-----

Asunción, **27 MAR 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 18 de marzo del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 18 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 15 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 22197/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "FORMA CRISTALINA III DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO", no se registra pago de las anualidades N° 15 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 22197/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "FORMA CRISTALINA III DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 22197/2006.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 22197/2006 de fecha 02 de agosto del 2006 "FORMA CRISTALINA III DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER -----

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


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

Resolución N° **0124**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "UTILIZACIÓN DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES", EXPEDIENTE N° 10113/2006 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.

Asunción, **27 MAR 2026**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 15 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 10113/2006 DE 20 DE ABRIL DEL 2006, "UTILIZACIÓN DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES", no se registra pago de las anualidades N° 15 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 10113/2006 DE 20 DE ABRIL DEL 2006, "UTILIZACIÓN DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 10113/2006.

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 10113/2006 de fecha 20 de abril del 2006 "UTILIZACIÓN DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER

Art. 2º NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.




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

0125

Resolución N°

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DE UN APARATO ELÉCTRICO", EXPEDIENTE N° 09159/2006 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2006, SOLICITADA POR BTICINO S.P.A.-----

Asunción, 27 MAR 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 12 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 09159/2006 DE 07 DE ABRIL DEL 2006, "CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DE UN APARATO ELÉCTRICO", no se registra pago de las anualidades N° 12 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N°09159/2006 DE 07 DE ABRIL DEL 2006, "CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DE UN APARATO ELÉCTRICO"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 09159/2006.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 09159/2006 de fecha 07 de abril del 2006 "CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DE UN APARATO ELÉCTRICO", solicitada por BTICINO S.P.A.-----

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


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



Resolución N° **0126**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 616 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PIRAZOLES FUNGUICIDAS", EXPEDIENTE N° 07229/2010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR FMC CORPORATION.-----

Asunción, **27 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **FMC CORPORATION**, contra la Resolución N° 616 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre del 2020 se presenta la representante convencional de la firma **FMC CORPORATION**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 616 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 29 de diciembre del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 16 de octubre del 2024 expresa agravios la apelante. En fecha 18 de diciembre 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° 285/2020, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 3 DP-ATP N° 69/2020 de fecha 02/04/2020 y realizando el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista 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 solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)"*.-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) *El solicitante manifiesta que el documento D1 está dirigido a fungicidas de pirazolilcarboxamida de fórmula 1 como puede verse en la estructura anterior, los rasgos comunes que caracterizan a los compuestos de D1 son una fracción N-fenil-carboxamida unida en la posición 4 y un átomo de flúor en la posición 5 del anillo central de pirazol. Por lo tanto, las enseñanzas de D1 llevarían a un experto a creer que estas características estructurales son las más favorables para proporcionar un control eficaz de las enfermedades de las plantas. Por el contrario, los compuestos de la presente fórmula 1 requieren un anillo de fenilo sustituido (Q1) en la posición 4 y una fracción de anilino en la posición 5 (Q2X). Teniendo en cuenta estas diferencias, las enseñanzas de D1 no habrían inducido a una persona experta a modificar ninguno de los compuestos divulgados en el mismo para llegar a un compuesto conforme a la invención reivindicada en la actualidad al tratar de resolver el problema subyacente a esta invención (es decir, encontrar compuestos que actúen contra hongos fitopatógenos). Por ello, la sustitución de un átomo de flúor por una fracción de anilino significa sustituir un único átomo de flúor en las moléculas D1 por un anillo bencénico completo (C6H5) y un grupo amino (NH), lo que altera significativamente la forma, el tamaño y la propiedades electrónicas de la molécula debido a la gran diferencia de estructura y electronegatividad entre los dos grupos; en esencia, se añade un grupo aromático-amino mucho mayor donde antes residía un átomo pequeño y altamente*


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 616 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PIRAZOLES FUNGUICIDAS", EXPEDIENTE N° 07229/2010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR FMC CORPORATION .-----

electronegativo. Además, la fracción N-fenil-carboxamida de D1 tendría que sustituirse por un anillo de fenilo directamente unido al anillo de pirazol, eliminando así la función carboxamida. Esta modificación alteraría aún más las propiedades de la molécula como la polaridad, la capacidad de enlace de hidrógeno y la forma general. (...) "-----

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 07229/2010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19 de octubre del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de trece (13) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2051507 de fecha 04 de septiembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° 3 DP-ATP 69/2020 de fecha 02 de abril del 2020, notificada al solicitante el 03 de junio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con once (11) reivindicaciones.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 12 de marzo del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3° y 8° -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "(...) En el campo agroquímico es conocido que pequeñas modificaciones estructurales pueden producir cambios en potencia biológica, cambios en selectividad o cambios en mecanismo de acción. En el caso de fungicidas heterocíclicos es frecuente observar que compuestos con núcleos estructurales similares interactúan con diferentes dianas moleculares. Por lo tanto, el hecho de que un derivado de pirazol presente un mecanismo diferente al de un fungicida SDHI no constituye necesariamente un resultado inesperado o inventivo. Además, cabe mencionar que la reivindicación 11 describe composiciones que combinan el compuesto con fungicidas conocidos

Resolución N° **0126**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 616 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PIRAZOLES FUNGICIDAS", EXPEDIENTE N° 07229/2010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR FMC CORPORATION .-----

como protioconazol, metconazol, pentiopirad y clorotalonil. La combinación de fungicidas con diferentes modos de acción es una práctica estándar en la protección de cultivos para ampliar el espectro de control y reducir resistencia, por lo que dichas combinaciones se consideran generalmente obvias para el experto en el campo de desarrollo de mezclas de pesticidas. En base a todo lo descrito, puede concluirse que en base a una comparación estructural, el núcleo pirazol ya se encuentra ampliamente descrito en D1. Además, los sustituyentes aromáticos permitidos en la solicitud coinciden con los de D1 y la introducción de anilina aromática está sugerida por D2. Por último, la eliminación del grupo carbonilo constituye una modificación funcional rutinaria. También el efecto biológico diferente puede considerarse una consecuencia inherente de la exploración estructural rutinaria.(...)"-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 616/2020 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 07229/2010 de fecha 02 de marzo del 2010.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 616 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°07229/2010 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC CORPORATION. "PIRAZOLES FUNGICIDAS".-----
- Art.2 º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "PIRAZOLES FUNGICIDAS", N° 07229/2010 de fecha 02 de marzo del 2010. -----
- Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



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

Resolución N° **0127**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAYO Y ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 23625/2014 A NOMBRE DE RETAIL S.A.-----

Asunción, **31 MAR 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RETAIL S.A.** en contra de la Resolución N° 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **RETAIL S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 16 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de junio de 2020, el representante convencional de **RETAIL S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2020.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N°1648 de fecha 13 de noviembre de 2019 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 - 1007199 Denominación DAYU, Clase 7, Registro 342189, Titular ZHEJIANG DAYU ELECTRIC TOOL CO. LTD., en fecha 31 de diciembre de 2010, 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, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) El A-QUO no ha considerado el hecho de mi mandante es propietaria de **DAYO** en varias clases y es ampliamente conocida en el mercado por los productos y servicios que ofrece.../... A esto debemos sumar que tanto la marca antecedente como la solicitada poseen sus propias etiquetas por lo que resulta imposible que las mismas puedan ser confundibles para el público consumidor.../... En efecto, por los derechos ya adquiridos de mi mandante sobre la denominación solicitada, resulta un acto arbitrario negar el registro de la denominación **DAYO** en clase 07 a nombre de **RETAIL S.A.**.../... En resumen, la denominación solicitada por mi mandante no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley de marcas, consecuentemente, cumple con los requisitos legales de novedad, especialidad y distintividad, por lo que el derecho de mi mandante a solicitar el registro de su marca, debe ser protegido(...).-----

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

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

Resolución N° **0127**

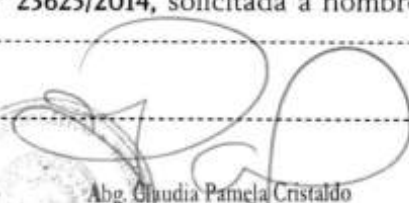
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAYO Y ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 23625/2014 A NOMBRE DE RETAIL S.A.-----

vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 342189 de la marca "DAYU" a nombre de ZHEJIANG DAYU ELECTRIC TOOL CO. LTD. venció el 31 de diciembre de 2020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, 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 "DAYO Y ETIQUETA", solicitada por RETAIL S.A. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DAYO Y ETIQUETA", clase 25, Expediente N° 23625/2014, solicitada a nombre de RETAIL S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N°

0128

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3663 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----

Asunción, **31 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, contra la Resolución N° 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 2678 de fecha 19 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 2678 de fecha 19 de septiembre de 2025. -----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

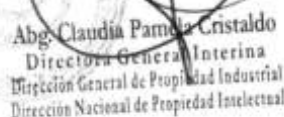
Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 10 de febrero de 2026, la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2678 de 19 de septiembre de 2025 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: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.* La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". La Resolución N° 3663 de 20 de noviembre de 2025 considera: "(...) *el conjunto ECO ELECTRIC HIGH POWER respecto a los productos especificados tales como dispositivos, aparatos e instrumentos, le brinda al público pertinente una información directa de que estos son eléctricos, poseen eficiencia energética y ecológica garantizando un rendimiento máximo(...)*" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *el análisis marcario no puede basarse en una traducción literal aislada del signo, sino en la percepción real del mismo en el mercado. La marca solicitada se presenta y es percibida como una unidad denominativa en idioma inglés, sin que el consumidor realice un proceso de traducción conceptual para identificar los productos amparados. En consecuencia, la interpretación literal propuesta por la Dirección no resulta suficiente para concluir el carácter descriptivo del signo. Según lo señalado por la Dirección, el término "ECO" describiría características ecológicas o de eficiencia energética. No obstante dicho término es utilizado de manera extendida en el ámbito marcario como elemento evocativo .../... Asimismo, la Dirección sostiene que los*


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

Resolución N° **0128**

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3663 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----

términos "ELECTRIC" y "HIGH POWER" informaría directamente características técnicas de los productos. Sin embargo, el análisis marcario no puede realizarse desmembrando cada uno de los términos que componen el signo, sino evaluando la expresión en su conjunto .../... La denominación de mi representada no describe de manera directa ningún producto protegido. Por el contrario, evoca cualidades apreciadas por el público consumidor(...)"-----

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

Que, al iniciar el análisis 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 del signo distintivo puede ser considerado incursión en prohibiciones legales dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incurso en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98 De Marcas. -----

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 "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ECO ELECTRIC HIGH POWER" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos pedidos de la clase 09 del nomenclador internacional. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. -----

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

Resolución N°

0128

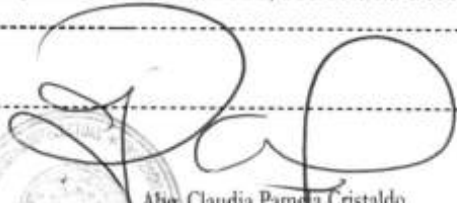
POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3663 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----

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 sus productos, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 2678 de fecha 19 de septiembre de 2025 y N° 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 83146/2022, solicitada a nombre de SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0128**

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3663 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-----

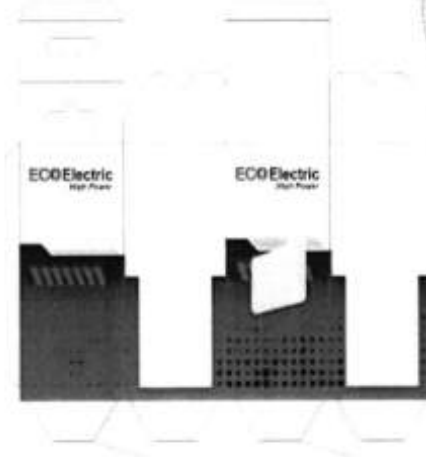
Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

Que, 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 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 09 las marcas: **FT ELECTRIC POWER**, Registro N° 551490 a nombre de FUELTECH LTDA.; **ECO POWER**, Registro N° 442881 a nombre de Jin Rong Wang; **ECOVILLE ELECTRIC**, Registro N° 628852 a nombre de DIVINO SRL; extremo que demuestra la coexistencia en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -----

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el diseño de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una combinación de líneas en rojo y puntos negros, en la parte frontal superior se observa la denominación ECO en rojo, ELECTRIC en negro (ambos en tamaño preponderante) y HIGH POWER en menor tamaño en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada



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

Resolución N° **0129**

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3662 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, contra la Resolución N° 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 2660 de fecha 19 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 2660 de fecha 19 de septiembre de 2025. -----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

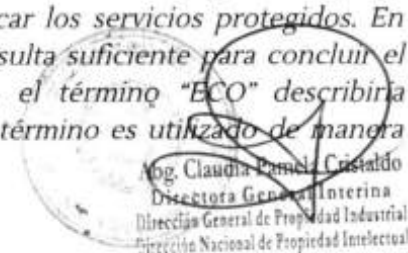
Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 10 de febrero de 2026, la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2660 de 19 de septiembre de 2025 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: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)*". La Resolución N° 3662 de 20 de noviembre de 2025 considera: "(...) *el conjunto ECO ELECTRIC HIGH POWER respecto a los servicios de comercialización y venta de los productos especificados tales como herramientas, máquinas, motores, dispositivos, aparatos e instrumentos, le brinda al público pertinente una información directa de que estos son eléctricos, poseen eficiencia energética y ecológica garantizando un rendimiento máximo(...)*" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *el análisis marcario no puede basarse en una traducción literal aislada del signo, sino en la percepción real del mismo en el mercado. La marca solicitada se presenta y es percibida como una unidad denominativa en idioma inglés, sin que el consumidor realice un proceso de traducción conceptual para identificar los servicios protegidos. En consecuencia, la interpretación literal propuesta por la Dirección no resulta suficiente para concluir el carácter descriptivo del signo. Según lo señalado por la Dirección, el término "ECO" describiría características ecológicas o de eficiencia energética. No obstante dicho término es utilizado de manera*


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

Resolución N° **0129**

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3662 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----

extendida en el ámbito marcario como elemento evocativo .../. Asimismo, la Dirección sostiene que los términos "ELECTRIC" y "HIGH POWER" informaría directamente características técnicas de los productos. Sin embargo, el análisis marcario no puede realizarse desmembrando cada uno de los términos que componen el signo, sino evaluando la expresión en su conjunto .../. La denominación de mi representada no describe de manera directa ningún servicio protegido. Por el contrario, evoca cualidades apreciadas por el público consumidor(...)" -----

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

Que, al iniciar el análisis 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 del signo distintivo puede ser considerado incursión en prohibiciones legales dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incurso en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98 De Marcas. -----

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 "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Servicios de importación, exportación, publicidad, comercialización y venta de herramientas eléctricas, máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos, aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores" -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ECO ELECTRIC HIGH POWER" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. -----



Resolución N° **0129**

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3662 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-----

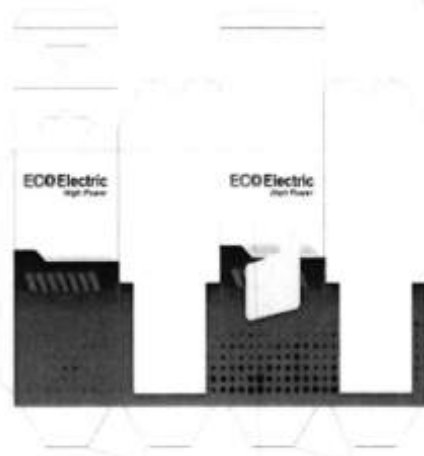
Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

Que, 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 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 35 las marcas: **HP HIGH POWER**, Registro N° 609211 a nombre de SURESTE S.A.; **ECOVILLE ELECTRIC**, Registro N° 628853 a nombre de DIVINO SRL; **XL POWER**, Registro N° 515256 a nombre de Hung Chia Lan; **CAMPO ELECTRIC**, Registro N° 612560, a nombre de David Dyck Bergen; extremo que demuestra la coexistencia en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -----

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el diseño de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una combinación de líneas en rojo y puntos negros, en la parte frontal superior se observa la denominación ECO en rojo, ELECTRIC en negro (ambos en tamaño preponderante) y HIGH POWER en menor tamaño en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada



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

Resolución N°

0129

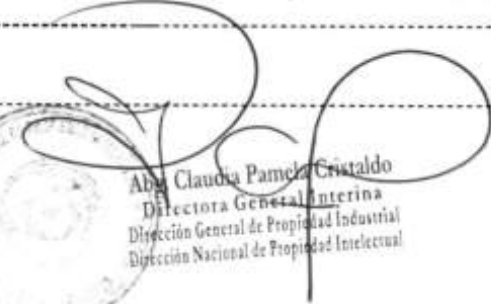
POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3662 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----

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 servicio, 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 sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resoluciones N° 2660 de fecha 19 de septiembre de 2025 y N° 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 83145/2022, solicitada a nombre de SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N°

0130

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1894 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 83147/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----

Asunción, **31 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, contra la Resolución N° 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de julio de 2025 se presenta la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 19 de agosto de 2025, la representante convencional de **SHOPPING TODO HOGAR S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de agosto de 2025. -----

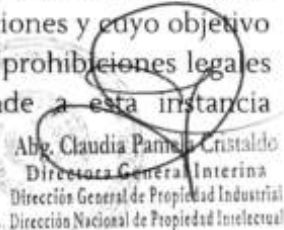
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024 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: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)*". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *la marca esta compuesta por las palabras en inglés ECO + ELECTRIC + HIGH + POWER, el prefijo ECO proviene del desmembramiento de la palabra ecología utilizado para denotar la cualidad de sustentabilidad o amigable con el medio ambiente, la frase ELECTRIC HIGH POWER significa literalmente en inglés "Alta potencia eléctrica" por lo que el conjunto de estas palabras debe considerarse una expresión de fantasía que tiene un caracter puramente evocativo .../... El término evocativo, nos da una idea del producto que se brindará con dicha marca y a veces, más que una idea, nos brinda una certeza sobre el mismo, pero de ninguna manera puede ser considerada una designación descriptiva necesaria o usual para aquello que protege(...)*". -----

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

Que, al iniciar el análisis 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 del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia -----


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

Resolución N° **0130**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1894 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 83147/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----

administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incurso en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98 De Marcas. -----

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 "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 07 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Herramientas eléctricas, máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos*". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ECO ELECTRIC HIGH POWER" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos pedidos de la clase 07 del nomenclador internacional. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. -----

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva. -----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: "*La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características.*" -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el diseño de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una combinación de líneas en rojo y puntos negros, en la parte frontal superior se observa la denominación ECO en rojo, ELECTRIC en negro (ambos en tamaño preponderante) y HIGH POWER en menor tamaño en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. -----

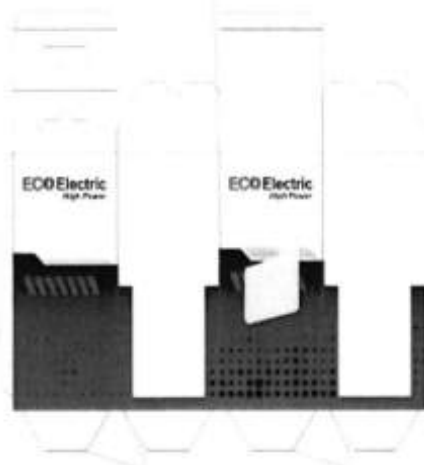


Resolución N°

0130

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1894 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 83147/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----

marca solicitada



Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", clase 07, Acta N° 83147/2022, solicitada a nombre de SHOPPING TODO HOGAR S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0131

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1535 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 8409/2011, SOLICITADO POR JORGE ADRIAN RIQUELME.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Leandro Anibal Travaglio** contra la Resolución N° 1535 de fecha 31 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de **Leandro Anibal Travaglio** e interpone recurso de apelación contra la resolución N° 1535 de fecha 31 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 21 de abril de 2023, el representante convencional de **Leandro Anibal Travaglio** expresó agravios; en fecha 07 de octubre de 2024 fue declarada la rebeldía del solicitante por no contestar el traslado de la expresión de agravios, se dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) notamos que entre las marcas, es posible la coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que la marca solicitante solo tiene en común la palabra **ESPERANTO**, siendo la visión en conjunto como su pronunciación totalmente diferente, por tanto no podrá crear confusión al público interesado o consumidor. En tanto esta Dirección declara improcedente a la oposición planteada. (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) QUE la resolución N° 1.535 de fecha 31 de julio de 2018, debe ser revocada inexorablemente, por los hechos e instrumentales que acompaño a esta presentación, hechos y documentos evidentes que el Inferior no tuvo en cuenta al momento de emitir su resolución, y que son, entre ellos que omitió el análisis de las marcas y QUE LA MISMA HA SIDO TRAMITADA EN REBELDÍA, lo cual hace presumir una "Confesio ficta", en relación a la solicitud de la marca "**ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE**", ya que mi representada tiene registrada la marca "**ESPERANTO**", en la Argentina, en la misma Clase 43 y, con Registro N° 2148145, así como numerosos solicitudes de registros en la Argentina en la misma CLASE 43 con Actas Nros. 312.7066 y 3190880 conforme obra en autos, hecho este que el Juzgador dejó pasar por alto. Que, es potestad y a su vez obligación del Director el proceder al rechazo de una marca, aunque la misma no haya sido objeto de oposición alguna, cuando, según lo expresa la propia Ley que nos rige (...)". -----

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

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

Resolución N°

0131

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1535 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 8409/2011, SOLICITADO POR JORGE ADRIAN RIQUELME.-----

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 "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE" y la marca oponente "ESPERANTO".-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE" y la marca oponente "ESPERANTO", se evidencia que, si bien ambas comparten el vocablo "ESPERANTO", la oponente se limita al uso exclusivo del mismo, mientras que la marca solicitante incorpora términos adicionales como: "FUN", "RESTO" y "LOUNGE", los cuales le dan una estructura más extensa y distintiva tanto en lo visual como en lo fonético y conceptual; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían. -----

ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE (marca solicitada), y

ESPERANTO (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."* Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Siguiendo con el análisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el **Principio de Territorialidad**, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.-----

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, **esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo.**-----

Que, según lo manifestado por el apelante, su oposición se basa en los registros previos que posee de la marca "ESPERANTO" en el país de Argentina bajo el N° 2148145 para la Clase 43 y las solicitudes N° 3127066 y N° 3190880 para la clase 43; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en el extranjero, y cuya solicitud de registro fue presentada en nuestro país en fecha 31 de octubre de 2011, con posterioridad a la marca "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE" cuyo propietario presentó su solicitud de registro en fecha 08 de marzo de 2011. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que el solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el país.-----

Abg. Claudia Pamela Cristallo
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N°

0131

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1535 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 8409/2011, SOLICITADO POR JORGE ADRIAN RIQUELME.-----

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

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera "ESPERANTO" no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro nacional de la marca "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE". Por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1535 de fecha 31 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE ", clase 43, Acta N° 8409/2011, solicitada a nombre de la firma JORGE ADRIAN RIQUELME.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----




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

Resolución N°

0132

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3773 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 81631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI -----

Asunción, **31 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI**, contra la Resolución N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI**, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024. -----

Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024 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: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)*" La Resolución N° 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025 considera: "(...) el término dominante "TRAVEL" le brinda información clara y directa al consumidor de que los servicios prestados están relacionados con los viajes, cualquiera sea su medio, mientras que la palabra "YOUR" simplemente refuerza la idea indicando un posible servicio personalizado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *En primer lugar, se incurre en un error al alegar que la denominación "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" es un nombre genérico o designación de los productos comprendidos en la clase 39, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución, por lo que necesariamente debe aplicarse un criterio más benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan las características del producto. La doctrina define al signo genérico de la siguiente manera "los que definen no directamente el objeto en causa sino la categoría o el género a los que pertenece el objeto .../... es importante considerar que se entiende por marcas evocativas a aquellas que dan al público consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o características de los productos o servicios que van a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular(...)"* -----


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

Resolución N° **0132**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3773 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 81631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI -----

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

Que, al iniciar el análisis 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 del signo distintivo puede ser considerado incursión en prohibiciones legales dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incurso en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98 De Marcas. -----

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 "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Servicios prestados por un agencia de viajes, transporte terrestre de pasajeros, organización de transporte para circuitos turísticos, reservas de viajes; reservas de transporte; reservas de plazas de viaje*". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "YOUR TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 39 del nomenclador internacional. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Los vocablos en idioma inglés "YOUR TRAVEL" dan una idea del rubro en el cual se desempeñará la marca solicitada pero no constituye la designación con la que necesariamente se nombra a los servicios que pretende amparar. -----

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva. -----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular...". Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características." -----

Resolución N° **0132**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3773 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 81631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI -----

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 39 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: **VFUN&JOY TRAVEL**, Registro N° 511264, a nombre de Enjoy Travel S.R.L.; **PRIORITY TRAVEL**, Registro N° 535905, a nombre de Roots S.A.; **STOCK TRAVEL**, Registro N° 609529, a nombre de Diana María Beatriz Fernández Alderete; **GLOBAL TRAVEL**, Registro N° 480955, a nombre Global Trading S.A.; extremo que demuestra la coexistencia a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la denominación **YOUR** en color bordo en la parte superior y **TRAVEL** en combinación de colores bordo y rosa, con la imagen de un avión que traza su vuelo entre las letras, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada



Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, 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 sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) 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 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.

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

Resolución N° **0132**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3773 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 81631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024 y N° 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", clase 39, Acta N° 81631/2023, solicitada a nombre de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N°

0133

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3774 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI -----

Asunción, **31 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI**, contra la Resolución N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI**, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 3774 de fecha 27 de noviembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024. -----

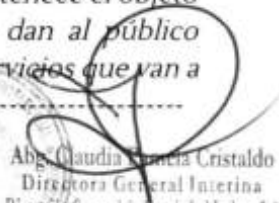
Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, la representante convencional de **LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024 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: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)*" La Resolución N° 3774 de fecha 27 de noviembre de 2025 considera: "(...) *el término dominante "TRAVEL" le brinda información clara y directa al consumidor de que los servicios prestados están relacionados con los viajes, cualquiera sea su medio, mientras que la palabra "YOUR" simplemente refuerza la idea indicando un posible servicio personalizado(...)*". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *En primer lugar, se incurre en un error al alegar que la denominación "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" es un nombre genérico o designación de los productos comprendidos en la CLASE 43, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución, por lo que necesariamente debe aplicarse un criterio más benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan las características del producto. La doctrina define al signo genérico de la siguiente manera "los que definen no directamente el objeto en causa sino la categoría o el género a los que pertenece el objeto .../... es importante considerar que se entiende por marcas evocativas a aquellas que dan al público consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o características de los productos o servicios que van a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular(...)*" -----


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

Resolución N° **0133**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3774 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI -----

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

Que, al iniciar el análisis 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 del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales dictadas en protección del público consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incurso en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98 De Marcas. -----

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 "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "YOUR TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 43 del nomenclador internacional. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Los vocablos en idioma inglés "YOUR TRAVEL" dan una idea del rubro en el cual se desempeñará la marca solicitada pero no constituye la designación con la que necesariamente se nombra a los servicios que pretende amparar. -----

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva. -----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoken también las mismas propiedades o características." -----

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

Resolución N°

0133

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3774 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI -----

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 43 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: **VIAJEMOS YA SOLE TRAVEL**, Registro N° 590796, a nombre de Fabiana Soledad Silveyra Flores; **BLACK TRAVEL WEEKEND BOARDING GROUP**, Registro N° 621103, a nombre de Boarding Pass S.A.; **TRAVEL LOVER**, Registro N° 511927, a nombre de Deisy Lorena Rojas Gimenez; **STOCK TRAVEL**, Registro N° 609530, a nombre Diana Maria Beatriz Fernández Alderete; extremo que demuestra la coexistencia a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la denominación **YOUR** en color bordo en la parte superior y **TRAVEL** en combinación de colores bordo y rosa, con la imagen de un avión que traza su vuelo entre las letras, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada



Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, 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 sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) 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 prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

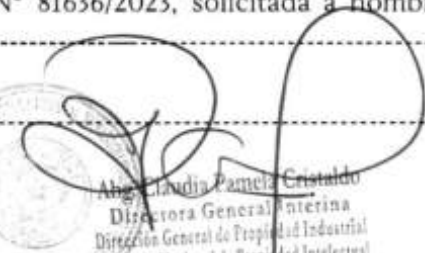
Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0133**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3774 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI -----

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024 Y N° 3774 de fecha 27 de noviembre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 81636/2023, solicitada a nombre de LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0134

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. -----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLORIA S.A. en contra de la Resolución N° 230 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de GLORIA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 230 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 24 de agosto de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expresó agravios; en fecha 01 de marzo de 2023 esta Dirección declara la rebeldía a la parte solicitante, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolver.-----

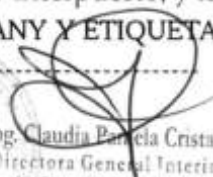
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)al analizar las marcas en conjunto, se puede notar que la marca solicitada se halla compuesta en su parte denominativa por 6 vocablos, entre los cuales, los últimos elementos hacen alusión directa al origen empresarial de la misma, comparten algunas letras en común pero como es sabido el cotejo marcario debe realizarse en completo. Esta Dirección considera que la marca solicitada BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA es totalmente distinta a la marca oponente BONLE y que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Que, la marca solicitada es una marca mixta, que posee un logotipo/distintivo con un diseño y una grafía novedosa que le brinda aptitud distintiva visual a su marca(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GLORIA S.A. y manifiesta: "(...)Que, primeramente no es un "CONJUNTO", es una "RAÍZ", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, ES LA TOTALIDAD DE LA DENOMINACIÓN y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca, y en este caso, no es solo LA RAÍZ, SINO TAMBIÉN LA DESINENCIA DE LA MARCA LA SIMILITUD: BONLATTE - MARCA PETICIONADA BONLE REGISTRO NACIONAL, REGISTROS INTERNACIONALES Y SOLICITUDES PREVIAS .../... QUE EN ESTE CASO, SE TIENEN LA IDENTIDAD DE CUATRO LETRAS EN LA MISMA DISPOSICIÓN DE LAS DENOMINACIONES .../... Remitiendonos a ambas marcas observamos que las designaciones SON CUASI IDENTICAS, en este caso, no es que comparten una raíz denominativa, la simple inserción de las letras ATT, no constituye elementos diferenciadores suficientes en el caso que nos enfrenta(...)" -----

Que, la representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY no presentó la contestación del traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección la declaró en rebeldía y tuvo por decaído el derecho que dejó de usar.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA (solicitada en clase 29) y la marca BONLÉ (registrada en las clases 29, 32, 5, 30, 31). -----


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

Resolución N° **0134**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. -----

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

Que, en 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 "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", clase 29, con la marca oponente "BONLE" en las clases 29, 32, 5, 30, 31. -----

BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA (marca solicitada)

BONLE (marca oponente)

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, 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 no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).¹ -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY" y la marca oponente "BONLE", por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene seis vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema similitud en el primer término BONLATTE - BONLE, sin embargo esta dependencia administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias ortográficas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación. Igualmente, dentro de la denominación de la marca solicitada se hace referencia expresa a su origen comercial: "BY THE COCA-COLA COMPANY". - -----

Las similitudes alegadas por el oponente se basan en que comparten las letras B - O - N - L y que ambas terminan en E. En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada BONLE se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: B - O - N - L - E), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----


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

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

Resolución N°

0134

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*-----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)"*-----

Que, 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 **"BONLATTE"** de la solicitada es una combinación de la palabra **BON** del idioma francés que significa BIEN o BUENO y **LATTE** del idioma inglés que significa CAFÉ CON LECHE; por su parte, la denominación de la marca oponente **"BONLE"** es un vocablo de fantasía. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual. 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. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la denominación **BONLATTE** en color beige y tamaño preponderante y **BY THE COCA-COLA COMPANY** en combinación de colores beige y negro en menor tamaño en el margen inferior derecho, con la imagen de la representación de una salpicadura de un producto líquido en la parte superior, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada



Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA"**, clase 29 y **"BONLE"**, en las clases 29, 32, 5, 30, 31. -----

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0134**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas 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**

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 230 de fecha 26 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N° 81502/2018, solicitada a nombre de THE COCA-COLA COMPANY. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0135**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. -----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GLORIA S.A.** en contra de la Resolución N° 229 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de **GLORIA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 229 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 24 de agosto de 2022, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de marzo de 2023 esta Dirección declara la rebeldía a la parte solicitante, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)al analizar las marcas en conjunto, se puede notar que la marca solicitada se halla compuesta en su parte denominativa por 6 vocablos, entre los cuales, los últimos elementos hacen alusión directa al origen empresarial de la misma, comparten algunas letras en común pero como es sabido el cotejo marcario debe realizarse en completo. Esta Dirección considera que la marca solicitada BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA es totalmente distinta a la marca oponente BONLE y que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Que, la marca solicitada es una marca mixta, que posee un logotipo/distintivo con un diseño y una grafía novedosa que le brinda aptitud distintiva visual a su marca(...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **GLORIA S.A.** y manifiesta: *"(...)Que, primeramente no es un "CONJUNTO", es una "RAÍZ", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, ES LA TOTALIDAD DE LA DENOMINACIÓN y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca, y en este caso, no es solo LA RAÍZ, SINO TAMBIÉN LA DESINENCIA DE LA MARCA LA SIMILITUD: BONLATTE - MARCA PETICIONADA BONLE REGISTRO NACIONAL, REGISTROS INTERNACIONALES Y SOLICITUDES PREVIAS .../... QUE EN ESTE CASO, SE TIENEN LA IDENTIDAD DE CUATRO LETRAS EN LA MISMA DISPOSICIÓN DE LAS DENOMINACIONES .../... Remitiendonos a ambas marcas observamos que las designaciones SON CUASI IDENTICAS, en este caso, no es que comparten una raíz denominativa, la simple inserción de las letras ATT, no constituye elementos diferenciadores suficientes en el caso que nos enfrenta(...)"* -----

Que, la representante convencional de **THE COCA-COLA COMPANY** no presentó la contestación del traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección la declaró en rebeldía y tuvo por decaído el derecho que dejó de usar.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA** (solicitada en clase 30) y la marca **BONLÉ** (registrada en las clases 29, 32, 5, 30, 31).-----


Abg. Claudia Rangel Cristaldo
Direcc.
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0135**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. -----

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

Que, en 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 "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", clase 30, con la marca oponente "BONLE" registrada en las clases 29, 32, 5, 30, 31.

BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA (marca solicitada)

BONLE (marca oponente)

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, 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 no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).*" -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY" y la marca oponente "BONLE", por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene seis vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema similitud en el primer término BONLATTE - BONLE, sin embargo esta dependencia administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortográficas considerables, estas diferencias ortográficas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciación. Igualmente, dentro de la denominación de la marca solicitada se hace referencia expresa a su origen comercial: "BY THE COCA-COLA COMPANY". -----

Las similitudes alegadas por el oponente se basan en que comparten las letras B - O - N - L y que ambas terminan en E. En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada BONLE se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: B - O - N - L - E), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----



Resolución N° **0135**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*-----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)"*-----

Que, 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 **"BONLATTE"** de la solicitada es una combinación de la palabra **BON** del idioma francés que significa BIEN o BUENO y **LATTE** del idioma inglés que significa CAFÉ CON LECHE; por su parte, la denominación de la marca oponente **"BONLE"** es un vocablo de fantasía. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual. 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. -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la denominación **BONLATTE** en color beige y tamaño preponderante y **BY THE COCA-COLA COMPANY** en combinación de colores beige y negro en menor tamaño en el margen inferior derecho, con la imagen de la representación de una salpicadura de un producto líquido en la parte superior, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada



Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA"**, clase 30 y **"BONLE"**, en las clases 29, 32, 5, 30, 31. -----

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0135**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas 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**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 229 de fecha 26 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", clase 30, Expediente N° 81503/2018, solicitada a nombre de THE COCA-COLA COMPANY. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N°

0136

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1295 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 02573/2024 A NOMBRE DE PAPELERA CENTRAL S.A. -----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PAPELERA CENTRAL S.A. en contra de la Resolución N° 1295 de fecha 18 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de la firma PAPELERA CENTRAL S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1295 de fecha 18 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 18 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante convencional de la firma PAPELERA CENTRAL S.A. expresó agravios; en fecha 18 de septiembre de 2025 el representante convencional de la firma PARFUMS GRES S.A. contestó el traslado de los agravios. En fecha 25 de septiembre de 2025, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GREYS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca GRES base de la oposición se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual .../... podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (consideran que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 03 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: "(...)No es verdad que la marca solicitada reproduce íntegramente a la marca registrada. Es manifiesto y se puede comprobar sin una profunda concentración auditiva y visual que la consonante Y, la cual forma parte de la ortografía de la marca solicitada, asume un rol decisivo para diferenciarlas tanto gráfica como fonéticamente .../... reproducir significa "copiar; dar una imagen exacta" e íntegramente significa "enteramente" .../... La marca solicitada significa en el idioma inglés "gris" y la marca registrada no tiene significado. La diferencia conceptual es decisiva para diferenciar a las dos marcas .../... En cuanto al argumento de que las marcas enfrentadas GREYS y GRES fonéticamente pueden confundirse está muy lejos de la verdad. Sorprende que no se reconozca la manifies inconfundibilidad desde el punto de vista fonético, la cual es una diferencia resaltante entre las marcas en pugna. Para probar el aserto mencionado basta con pronunciar sucesivamente las marcas GREYS - GRES para contrastar que la pronunciación de ellas llama más la atención por la diferencia que por la semejanza(...)" -----

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

Resolución N° 0136

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1295 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 02573/2024 A NOMBRE DE PAPELERA CENTRAL S.A. -----

Que, la parte oponente en su contestación de agravios expresa: "(...)Niego categóricamente estas aseveraciones pues si bien las marcas enfrentadas en estos autos, GRES vs. GREYS no son exactamente idénticas, ellas son extremadamente similares entre sí al punto de que ellas se diferencian en tan solo una letra que la solicitante agrega. En efecto, la solicitante de la marca GREYS simplemente agrega dentro de la estructura de la marca de mi mandante la letra "Y", adición que es totalmente irrelevante ante una visión en conjunto .../... Asimismo, las marcas en conflicto poseen casi la misma longitud, con igual cantidad de sílabas y compartiendo la misma parte inicial o radical, similitudes que pesarán a la hora de ser escuchadas por el consumidor causando un elevado riesgo de confusión .../... Contradigo diametralmente estas afirmaciones pues la adición de una sola letra no es capaz de desviar la atención de los consumidores de las letras en común y tampoco es suficiente como para causar fonéticamente un impacto significativo que haga que las denominaciones GRES / GREYS no suenen de manera extremadamente similar al leerlas o escucharlas(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **GREYS** (solicitada en clase 03) y la marca **GRES** (registrada en clase 03). -----

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

Que, en 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 "**GREYS**", clase 03, con la marca oponente "**GRES**" clase 03. -----

GREYS (marca solicitada)

GRES (marca oponente)

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, 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 no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).*" -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**GREYS**" y la marca oponente "**GRES**", por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La adición de la letra "Y" por parte de la solicitante -----

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

0136

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1295 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 02573/2024 A NOMBRE DE PAPELERA CENTRAL S.A. -----

centro de la denominación tiene como consecuencia que difieran en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada GRES se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: G, R, E, S), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, 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 "GREYS", que conforma la totalidad de la marca solicitada es un vocablo del idioma inglés que significa GRIS; por su parte, la denominación de la marca oponente "GRES" es un vocablo de fantasía. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual. 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. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas GREYS en la clase 03 y la marca GRES en la clase 03. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas 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**

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1295 de fecha 18 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "GREYS", clase 03, Expediente N° 02573/2024, solicitada a nombre de PAPELERA CENTRAL S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0137

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MILAN TOYS.", EXPEDIENTE 2345925, SOLICITADA POR IMPORTADORA DEALER S.A.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 166 de fecha 6 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de abril de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 166 de fecha 6 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresamente agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 10 de junio de 2025. -----

Que, en fecha 25 de marzo de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora. -----

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 10 de junio 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 **MILAN TOYS**, Expediente N° **2345925**, clase 28, solicitada por **IMPORTADORA DEALER S.A.**-----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **MILAN TOYS**, Expediente N° **2345925**, clase 28, solicitada por **IMPORTADORA DEALER S.A.**-----

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


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

Resolución N° **0138**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1516 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZUMBA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28181/2024, SOLICITADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. -----

Asunción, **31 MAR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ZUMBA FITNESS, LLC.** contra la Resolución N° 1516 de fecha 10 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de **ZUMBA FITNESS, LLC.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1516 de fecha 10 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025, el representante convencional de **ZUMBA FITNESS, LLC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de septiembre de 2025. -----

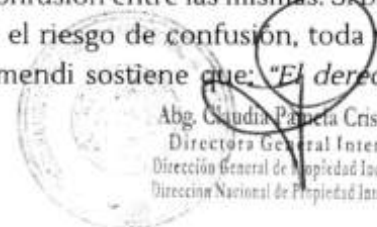
CONSIDERANDO:

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 2017-1727234 Denominación ZUMBA RECORDS CLASE 41 Registro 474905 Titular Don Noel S.r.l. [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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)La jurisprudencia comparada y la doctrina señalan que el cotejo marcario debe realizarse considerando el signo en su integridad, no de manera fragmentada. La denominación ZUMBA y ZUMBA RECORDS poseen elementos claramente diferenciadores, tanto en el plano fonético como conceptual. ZUMBA solicitada por mi representado, ampara principalmente servicios de educación y entretenimiento en el área del fitness y el ejercicio, .../...ZUMBA RECORDS, por su parte, protege servicios de estudio de grabación en todo tipo de medios (digitales o magnéticos), actividades culturales, entretenimiento y conciertos, orientados específicamente al ámbito de la música y la producción musical. De ello se desprende que, aunque ambas marcas se encuentren en la clase 41, los sectores de mercado son claramente distintos: ZUMBA se vincula al entrenamiento físico y al fitness, mientras que ZUMBA RECORDS se refiere al campo musical, discográfico y cultural .../... El signo ZUMBA es reconocido internacionalmente como un método de entrenamiento y baile fitness, lo que refuerza su individualización en el mercado y lo diferencia aún más de un sello discográfico como ZUMBA RECORDS(...)"* -----

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. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho*


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

Resolución N° **0138**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1516 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZUMBA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28181/2024, SOLICITADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. -----

marcarlo no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo.-----

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas.-----

Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas se aprecia que las mismas tienen en común el primer elemento de sus denominaciones, la marca base de rechazo utiliza además el término "RECORDS" que hace referencia a los servicios de grabación de la clase 41 que ampara. -----

ZUMBA (solicitada), y

ZUMBA RECORDS (base de rechazo)

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

Que, de la búsqueda realizada en el sistema informático Institucional se verifican los **registros N° 568342 y 568342 de la marca ZUMBA**, en las **clases 25 y 9** respectivamente, a nombre de **ZUMBA FITNESS, LLC**. En virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominación de autos, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**ZUMBA RECORDS**" registrada para la clase 41, comprende: "*Servicios de estudio de grabación en todo tipo de medios (digitales o magnéticos) actividades culturales, entretenimiento y conciertos*"; mientras que la marca en trámite de registro "**ZUMBA**" solicita la cobertura para los servicios de la clase 41: "*Servicios de educación y entretenimiento, principalmente, clases, instrucción y entrenamiento en el área de fitness y ejercicio; servicios educativos relacionados a proporcionar entrenamiento online, en aulas y otros en el campo de la música sincronizada con programas de entrenamiento de movimientos de intervalos de alta intensidad cardiovascular; servicios educativos relacionados a provisión de clases, seminarios, conferencias y talleres en el campo de la música sincronizada con programas de entrenamiento de intervalos de movimientos de alta intensidad cardiovascular, y la distribución del material de entrenamiento relacionado con ello; servicios de club de membresía, a saber, provisión de entrenamiento a los miembros en el campo de la música sincronizada con programas de entrenamiento de intervalos de movimientos de alta intensidad cardiovascular, de educación y entretenimiento relacionados a impartir clases presenciales y online de baile de fitness*".

Resolución N° **0138**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1516 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZUMBA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28181/2024, SOLICITADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. -----

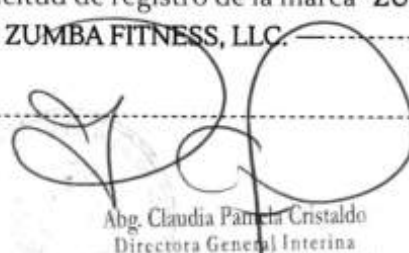
ejercicio." Como se puede observar de la cobertura señalada, si bien ambas marcas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador, los servicios contemplados por las mismas se encuentran dirigidos a rubros distintos: la solicitada a servicios de educación y entrenamiento en el área del fitness y ejercicios; y la marca base de rechazo a servicios de estudio de grabación, actividades culturales y de conciertos. -----

Que, esta Dirección considera importante traer a colación que la marca solicitada efectivamente goza de notoriedad en el mercado, el consumidor promedio del sector reconocerá la marca "ZUMBA", y la distinguirá de la marca base de rechazo. -----

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 lo hacen diferente, original y distintivo, 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** las Resolución N° 1516 de fecha 10 de junio de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ZUMBA", clase 41, Acta N° 28181/2024 solicitada a nombre de **ZUMBA FITNESS, LLC.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N°

0139

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 63383/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CMPC TISSUE S.A** contra la Resolución N° 1100 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **CMPC TISSUE S.A** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1100 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de **CMPC TISSUE S.A** expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero 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 25 de febrero de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 28 de febrero de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **DILETTÁ** y la marca oponente **DUALETTE**, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, al comparar las marcas **DILETTÁ** y **DUALETTE** desde el punto de vista fonético, se observa una clara diferencia en la sonoridad de las vocales acentuadas y las sílabas iniciales. Mientras que **DILETTÁ** finaliza con un acento agudo en la última vocal, lo que le otorga una pronunciación más marcada en la última sílaba, **DUALETTE** presenta una cadencia más uniforme y suave adicional, la diferencia entre las sílabas iniciales 'DI' y 'DUA' contribuye a distinguirlas, reduciendo así la posibilidad de confusión en la percepción.(...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) el registro para la solicitud de marca **DILETTÁ** se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas, además de atentar contra un derecho adquirido por mi principal -el cual se encuentra tutelado y protegido por el ordenamiento jurídico marcario-, siendo éste el elemento fundamental para hacer lugar a la presente apelación y denegar el registro de la Marca Solicitada [...] Finalmente, en virtud de las semejanzas existentes entre las denominaciones, así como la identidad en los productos de la clase 16 en la que las marcas pugna buscan abarcar, las posibilidades de confusión aumentan considerablemente impidiéndose con ello una eventual coexistencia pacífica en el mercado [...] Sumado a lo mencionado, la Señora Directora podrá apreciar la cuasi identidad existente entre las marcas enfrentadas, con un simple cotejo la Señora Directora

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

Resolución Nº **0139**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 63383/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-----

podrá apreciar el alto grado de confusión en el que se pondrá al consumidor. Sumado a lo mencionado, la Señora Directora podrá notar la forma en la que están siendo ofrecidas al público consumidor los productos de ambas marcas, con los etiquetados signos y colores similares, lo que puede ocasionar mayor confusión a los consumidores de estos productos. [...] El notorio riesgo de confusión entre las marcas es innegable, la Marca Solicitada reproduce casi idénticamente la marca Oponente, utiliza fuente similar y además colores similares para la comercialización de su producto. (...)".-----

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta: "(...) Que, conceptualmente, las marcas no guardan una relación directa entre sí DILETTÁ, con origen italiano, evoca una idea de algo "deleitable" o "apreciado", lo cual puede relacionarse con productos de calidad o exclusivos, por otro lado, DUALETTE no sugiere un concepto similar o relacionado de manera inmediata, presentandose como una marca más neutra. Esta diferencia conceptual refuerza la individualidad de cada signo, evitando que los consumidores asocien o confundan en su uso. Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 16, podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La Ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles lo que permitirá su convivencia sin generar riesgo de confusión o asociación errónea. Entre los protegidos por cada clase 16, respectivamente, no existen coincidencias de género, de materia prima de elaboración de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en partes, tampoco cumplen con la misma finalidad, por lo que no es pasible de crear confusión en el público consumidor. El registro es para clases distintas, y pueden coexistir pacíficamente dada las características de cada marca, y los productos que protege cada una. [...] La resolución debe ser confirmada ya que se halla dentro del marco legal y es totalmente imparcial, ya que la marca solicitada reúne los requisitos esenciales exigidos por la legislación marcaria nacional, tales como la novedad y la especialidad y no puede ser rechazada debido a que no se dan los presupuesto de confundibilidad (...)".-----

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 la marca oponente.-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que la solicitud de registro "DILETTÁ" (Clase 16) únicamente comparte cuatro de las ocho letras (D-E-T-T) que componen la denominación de la marca oponente registrada "DUALETTE" (Clase 16). No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, la marca solicitada se distingue de la oponente por su acentuación aguda en la última sílaba, lo que resulta en denominaciones con acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas analizadas revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo:-----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 63383/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-----

DILETTÁ (marca solicitada), y

DUALETTE (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)".-----

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina 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. En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en algunos de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.-----

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis semántico o conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen a conceptos claramente diferenciados. En efecto, la marca solicitada "DILETTÁ" es un nombre de origen italiano que significa "amada" o "querida"³. Por su parte, la marca oponente "DUALETTE" no posee un significado conceptual específico o directo para el público en general, lo que podría considerarse como un término de fantasía. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no relacionadas entre sí, lo que refuerza su adecuada diferenciación y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, entre la marca oponente 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. -----

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

³ <https://www.wisdomlib.org/es/names/diletta>



Resolución N° **0139**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 63383/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-----

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, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.**, ya cuenta con el registro de las marcas "**DONA DILETTA**" Clase 29, Registro N°552404; "**DONA DILETTA**" Clase 30, Registro N°552405; "**DONA DILETTA**" Clase 35, Registro N°553057. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes**, 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 entre marcas: "*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, 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. -----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1100 de fecha 07 de octubre 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 "DILETTÁ", Clase 16, Expediente N° 63383/2021, solicitada a nombre de DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


Abg. Gladys Patricia Otaola
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N°

0140

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63385/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-----

Asunción, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CMPC TISSUE S.A contra la Resolución N° 1101 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de CMPC TISSUE S.A e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1101 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de CMPC TISSUE S.A expresó agravios; dictándose en fecha 01 de febrero 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 25 de febrero de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 28 de febrero de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DILETTÁ y la marca oponente DUALETTE, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, al comparar las marcas DILETTÁ y DUALETTE desde el punto de vista fonético, se observa una clara diferencia en la sonoridad de las vocales acentuadas y las sílabas iniciales. Mientras que DILETTÁ finaliza con un acento agudo en la última vocal, lo que le otorga una pronunciación más marcada en la última sílaba, DUALETTE presenta una cadencia más uniforme y suave adicional, la diferencia entre las sílabas iniciales 'DI' y 'DUA' contribuye a distinguirlas, reduciendo así la posibilidad de confusión en la percepción.(...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) el registro para la solicitud de marca DILETTÁ se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas, además de atentar contra un derecho adquirido por mi principal -el cual se encuentra tutelado y protegido por el ordenamiento jurídico masrcario-, siendo éste el elemento fundamental para hacer lugar a la presente apelación y denegar el registro de la Marca Solicitada [...] de permitirse el registro de la marca "DILETTÁ" en la clase 35, ello causaría la dilución del poder distintivo de la marca "DUALETTE". La dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica lo cual genera el debilitamiento de la fuerza distintiva de la misma. [...] Sumado a lo mencionado, la Señora Directora podrá apreciar la cuasi identidad existente entre las marcas enfrentadas, con un simple cotejo la Señora Directora podrá apreciar el


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

Resolución N° **0140**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63385/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-----

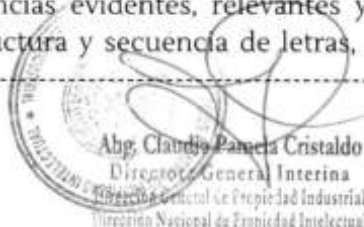
alto grado de confusión en el que se pondrá al consumidor. Sumado a lo mencionado, la Señora Directora podrá notar la forma en la que están siendo ofrecidas al público consumidor los productos de ambas marcas, con los etiquetados signos y colores similares, lo que puede ocasionar mayor confusión a los consumidores de estos productos. [...] El notorio riesgo de confusión entre las marcas es innegable, la Marca Solicitada reproduce casi idénticamente la marca Oponente, utiliza fuente similar y además colores similares para la comercialización de su producto. (...)".-----

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta: "(...) Que, conceptualmente, las marcas no guardan una relación directa entre sí DILETTÁ, con origen italiano, evoca una idea de algo "deleitabile" o "apreciado", lo cual puede relacionarse con productos de calidad o exclusivos, por otro lado, DUALETTE no sugiere un concepto similar o relacionado de manera inmediata, presentandose como una marca más neutra. Esta diferencia conceptual refuerza la individualidad de cada signo, evitando que los consumidores asocien o confundan en su uso. Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35, podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La Ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles lo que permitirá su convivencia sin generar riesgo de confusión o asociación errónea. Entre los protegidos por cada clase 35, respectivamente, no existen coincidencias de género, de materia prima de elaboración de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en partes, tampoco cumplen con la misma finalidad, por lo que no es pasible de crear confusión en el público consumidor. El registro es para clases distintas, y pueden coexistir pacíficamente dada las características de cada marca, y los productos que protege cada una. [...] La resolución debe ser confirmada ya que se halla dentro del marco legal y es totalmente imparcial, ya que la marca solicitada reúne los requisitos esenciales exigidos por la legislación marcaria nacional, tales como la novedad y la especialidad y no puede ser rechazada debido a que no se dan los presupuesto de confundibilidad (...)".-----

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 la marca oponente.-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que la solicitud de registro "DILETTÁ" (Clase 35) únicamente comparte cuatro de las ocho letras (D-E-T-T) que componen la denominación de la marca oponente registrada "DUALETTE" (Clase 16). No obstante, dichos elementos comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético, la marca solicitada se distingue de la oponente por su acentuación aguda en la última sílaba, lo que resulta en denominaciones con acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia, una apreciación global de las marcas analizadas revela diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63385/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-----

DILETTÁ (marca solicitada), y

DUALETTE (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)".-----

Que, esta Dirección considera oportuno citar la doctrina 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 confundibles²". En ese sentido, las marcas examinadas no poseen una lectura ni una pronunciación similar. Por lo tanto, la coincidencia en algunos de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión ni para fundamentar el rechazo.-----

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis semántico o conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen a conceptos claramente diferenciados. En efecto, la marca solicitada "DILETTÁ" es un nombre de origen italiano que significa "amada" o "querida". Por su parte, la marca oponente "DUALETTE" no posee un significado conceptual específico o directo para el público en general, lo que podría considerarse como un término de fantasía. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no relacionadas entre sí, lo que refuerza su adecuada diferenciación y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

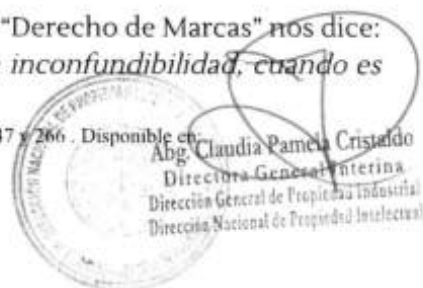
Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción. 2013.

³ <https://www.wisdomlib.org/es/names/diletta>



Resolución N°

0140

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DILETTÁ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63385/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-----

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, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.**, ya cuenta con el registro de las marcas **"DONA DILETTA"** Clase 29, Registro N°552404; **"DONA DILETTA"** Clase 30, Registro N°552405; **"DONA DILETTA"** Clase 35, Registro N°553057. Por ende, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes**, 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 entre marcas: *"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, 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. -----

**PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1101 de fecha 07 de octubre 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 **"DILETTÁ"**, Clase 35, Expediente N° **63385/2021**, solicitada a nombre de **DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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

⁴ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –