



Resolución D.A.M.L n.º **001463**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLASE 01.

Asunción, 12 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMPO EXPERT GMBH contra AGROFERTIL S.A. sobre oposición al registro de la marca ALMAPHOS clase 01, y.

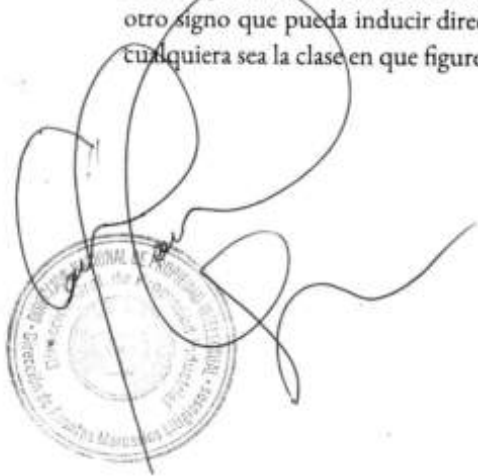
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALMAPHOS, solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca HAKAPHOS, en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L. n.º

001463

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLASE 01.

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna 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.

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ALMAPHOS" y la marca oponente "HAKAPHOS", se advierte que la solicitud de registro está compuesta por cuatro palabras, mientras que el oponente cuenta con dos palabras, donde la palabra MEGA es común. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones ALMAPHOS (solicitada), y HAKAPHOS (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, conforme al escrito de contestación el solicitante manifiesta: *"Existe una variada coexistencia de marcas similares coexistiendo en la misma clase CT-PHOS, Reg. n° 574.401 clase 01, VITTA PHOS Reg. n° 576.883 clase 01, MICROPHOS Reg. n° 575.426 clase 01"*. Extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.

Resolución D.A.M.L. n.º **001463**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLASE 01.

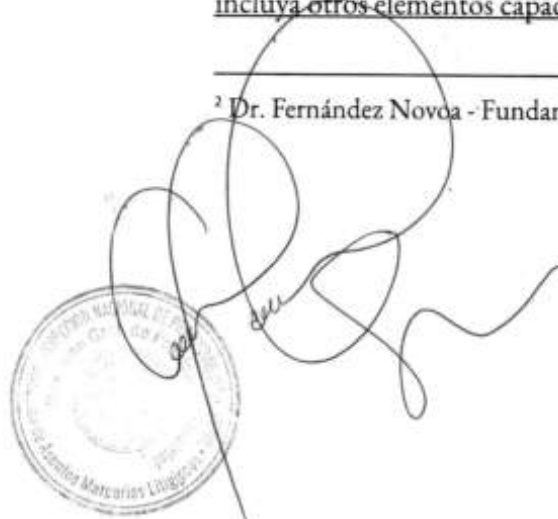
Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: *"Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto"*, y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"*².

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

² Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.





Resolución D.A.M.L n.º

001463

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLASE 01.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 157/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COMPO EXPERT GMBH contra AGROFERTIL S.A. sobre oposición al registro de la marca ALMAPHOS clase 01, Expediente n.º 2366318 solicitada por AGROFERTIL S.A.



Resolución D.A.M.L n.º **001463**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLASE 01.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ALMAPHOS clase 01, Expediente n° 2366318 solicitada por AGROFERTIL S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° **001464**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 03.

Asunción,

12 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra THEFACESHOP CO. LTD., sobre oposición al registro de la marca VOV clase 03, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VOV, solicitada para la clase 03, en base a la marca VOXA en la clase 05 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.º **001464**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 03.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna VOV vs. VOXA 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en común, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. -----

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.-----

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "VOXA" (registrada) y la marca "VOV" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "VOV", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "VOXA".-----





Resolución D.A.M.L n.º 001464

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 03.

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

VOV

Solicitud

VOXA

Oposición

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "VOV" (solicitante) vs "VOXA" (oponente) por más que compartan letras en común; no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende, tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad.

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: *"Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto"*, y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "ocupa

Resolución D.A.M.I. n.º **001464**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 03.-----

*un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*².-----

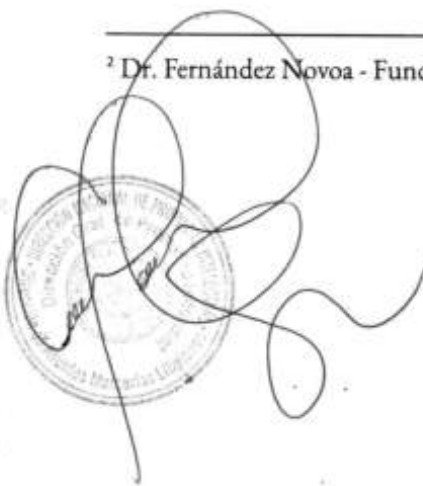
Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 75/23 emitido por la

² Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.





Resolución D.A.M.I. n.º **001464**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 03.

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra THEFACESHOP CO. LTD., sobre oposición al registro de la marca VOV clase 03, Expediente n° 1965678 solicitada por THEFACESHOP CO. LTD.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VOV clase 03, Expediente n° 1965678 solicitada por THEFACESHOP CO. LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001465

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 35.

Asunción,

12 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra THEFACESHOP CO. LTD., sobre oposición al registro de la marca VOV clase 35, y.

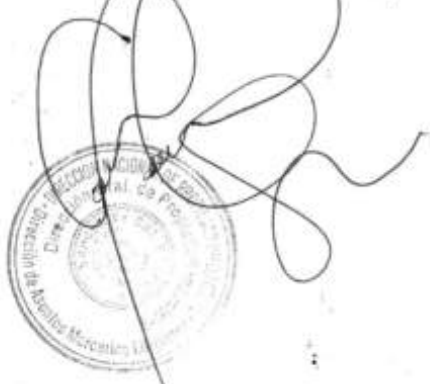
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VOV, solicitada para la clase 35, en base a la marca VOXA en la clase 05 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L. n.° 001465

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 35.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna VOV vs. VOXA 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en común, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. -----

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.-----

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "VOXA" (registrada) y la marca "VOV" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "VOV", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "VOXA".-----



Resolución D.A.M.L n.º 001465

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 35.-----

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

VOV**Solicitud****VOXA****Oposición**

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "VOV" (solicitante) vs "VOXA" (oponente) por más que compartan letras en común; no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende, tampoco rendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad.-----

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: *"Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto"*, y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa*

Resolución D.A.M.L. n.º **001465**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 35.-----

*un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*².-----

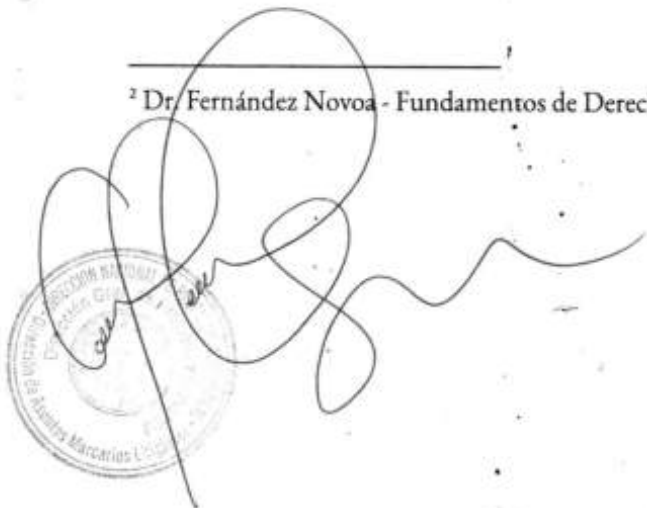
Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 521/24 emitido por la

² Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.





Resolución D.A.M.L n.° 001465

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 35.-----

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra THEFACESHOP CO. LTD., sobre oposición al registro de la marca VOV clase 35, Expediente n° 1965680 solicitada por THEFACESHOP CO. LTD.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VOV clase 35, Expediente n° 1965680 solicitada por THEFACESHOP CO. LTD.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.º 001466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA DEXCO S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKA ELECTRIC" CLASE 09.

Asunción, 16 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DEXCO S.A. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "DEKA ELECTRIC" clase 09 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "DEKA ELECTRIC", solicitada para la clase 09, en base a la marca DECA clase 11, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 15º. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º

001466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA DEXCO S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKA ELECTRIC" CLASE 09.

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DEKA ELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición DECA se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.





Resolución D.A.M.I. n.° 001466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA DEXCO S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKA ELECTRIC" CLASE 09.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 523/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS**





Resolución D.A.M.L. n.º

001466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA DEXCO S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKA ELECTRIC" CLASE 09.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DEXCO S.A. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "DEKA ELECTRIC" clase 09, Expediente n° 2418826 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DEKA ELECTRIC" clase 09, Expediente n° 2418826 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABC. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 001467

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA AGROFIELD S.R.L. CONTRA PALOMA MARÍA FUSTER TROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FAUNATIKOS" CLASE 35.

Asunción,

16 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AGROFIELD S.R.L. contra PALOMA MARÍA FUSTER TROCHE sobre oposición al registro de marca "FAUNATIKOS" clase 35 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FAUNATIKOS", solicitada para la clase 35, en base a la marca FAUNA TOWN clase 44, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.º **001467**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA AGROFIELD S.R.L. CONTRA PALOMA MARÍA FUSTER TROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FAUNATIKOS" CLASE 35.

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FAUNATIKOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición FAUNA TOWN se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.





Resolución D.A.M.I. n.°

001467

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA AGROFIELD S.R.L. CONTRA PALOMA MARÍA FUSTER TROCHE
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FAUNATIKOS" CLASE
35.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 524/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS





Resolución D.A.M.L. n.°

001467

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA AGROFIELD S.R.L. CONTRA PALOMA MARÍA FUSTER TROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FAUNATIKOS" CLASE 35.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AGROFIELD S.R.L. contra PALOMA MARÍA FUSTER TROCHE sobre oposición al registro de marca "FAUNATIKOS" clase 35, Expediente n° 2427713 solicitada por PALOMA MARÍA FUSTER TROCHE.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FAUNATIKOS" clase 35, Expediente n° 2427713 solicitada por PALOMA MARÍA FUSTER TROCHE.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001468**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BALLERINA LTDA., CONTRA MARÍA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUSOL" CLASE 03.

Asunción,

16 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO BALLERINA LTDA., contra MARÍA LUZ CABRERA sobre oposición al registro de marca "FUSOL" clase 03 y;

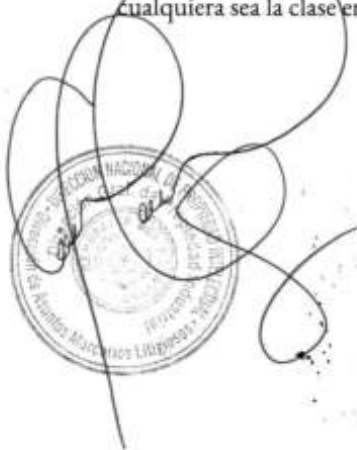
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FUSOL", solicitada para la clase 03, en base a la marca FUZOL clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ Artículo 15 °.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren; siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.º 001468

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BALLERINA LTDA., CONTRA MARÍA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUSOL" CLASE 03.

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. -----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FUSOL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición FUZOL se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. -----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal. -----





Resolución D.A.M.L. n.º **001468**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BALLERINA LTDA., CONTRA MARÍA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUSOL" CLASE 03.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n.º 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que



Resolución D.A.M.L. n.º **001468**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BALLERINA LTDA., CONTRA MARÍA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUSOL" CLASE 03.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 72/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIO BALLERINA LTDA., contra MARÍA LUZ CABRERA sobre oposición al registro de marca "FUSOL" clase 03, Expediente n.º 2212154 solicitada por MARÍA LUZ CABRERA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FUSOL" clase 03, Expediente n.º 2212154 solicitada por MARÍA LUZ CABRERA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.º

001469

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR EFRÉN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXVAR" CLASE 34.

Asunción,

16 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED contra EDGAR EFRÉN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "OXVAR" clase 34 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "OXVAR", solicitada para la clase 34, en base a la marca OXVA clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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.º 1.294/98, 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

¹ Artículo 15 °.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L. n.º **001469**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR EFRÉN CÁCERES URDAPILLET A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXVAR" CLASE 34.

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "OXVAR" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición OXVA se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.-----



Resolución D.A.M.L. n.º — 001469

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR EFRÉN CÁCERES URDAPILLET A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXVAR" CLASE 34.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n.º 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que



Resolución D.A.M.L n.° **001469**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR EFRÉN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXVAR" CLASE 34.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 514/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED contra EDGAR EFRÉN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "OXVAR" clase 34, Expediente n° 2362592 solicitada por EDGAR EFRÉN CÁCERES URDAPILLETA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "OXVAR" clase 34, Expediente n° 2362592 solicitada por EDGAR EFRÉN CÁCERES URDAPILLETA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001470

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PLASENCIA" CLASE 34.

Asunción, 16 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: NESTOR PLASENCIA contra GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO sobre oposición al registro de marca "PLASENCIA" clase 34 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PLASENCIA", solicitada para la clase 34, en base a la marca PLASENCIA clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ **Artículo 15º** - El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 001470

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PLASENCIA" CLASE 34.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PLASENCIA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PLASENCIA se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.-----

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.-----





Resolución D.A.M.I. n.º

001470

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PLASENCIA" CLASE 34.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n.º 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 517/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS



Resolución D.A.M.L n. °

001470

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PLASENCIA" CLASE 34.-----

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NESTOR PLASENCIA contra GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO sobre oposición al registro de marca "PLASENCIA" clase 34, Expediente n° 2212322 solicitada por GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PLASENCIA" clase 34, Expediente n° 2212322 solicitada por GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO.--

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. °

001471

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PALM ANGELS S.R.L. CONTRA VICTOR ROLÓN GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PALM ANGELS Y ETIQUETA" CLASE 25.-----

Asunción,

16 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PALM ANGELS S.R.L. contra VICTOR ROLÓN GARCIA sobre oposición al registro de marca "PALM ANGELS Y ETIQUETA" clase 25 y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PALM ANGELS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la marca PALM ANGELS clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ **Artículo 15 °** .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. °

001471

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PALM ANGELS S.R.L. CONTRA VICTOR ROLÓN GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PALM ANGELS Y ETIQUETA" CLASE 25.

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PALM ANGELS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PALM ANGELS se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.





Resolución D.A.M.L n.º 001471

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PALM ANGELS S.R.L. CONTRA VICTOR ROLÓN GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PALM ANGELS Y ETIQUETA" CLASE 25.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 516/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS**



Resolución D.A.M.L n. ° 001471

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PALM ANGELS S.R.L. CONTRA VICTOR ROLÓN GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PALM ANGELS Y ETIQUETA" CLASE 25.-----

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PALM ANGELS S.R.L. contra VICTOR ROLÓN GARCIA sobre oposición al registro de marca "PALM ANGELS Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 23106321 solicitada por VICTOR ROLÓN GARCIA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PALM ANGELS Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 23106321 solicitada por VICTOR ROLÓN GARCIA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001472

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 11.

Asunción,

16 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 11 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 11, en base a la marca CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 11, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

¹ **Artículo 15 °.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º 001472

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 11.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, 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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COMFORTEC. Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia



Resolución D.A.M.L n. ° **001472**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 11.-----

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.-----

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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"*.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 001472

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 11.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 520/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PALM NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 24110978 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.)-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 24110978 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.)-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001473**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

Asunción,

16 DIC 2025

VISTO:

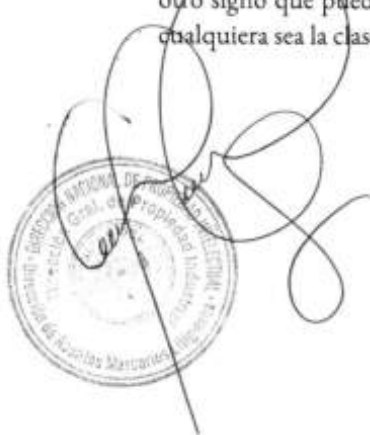
El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 35 y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

¹ **Artículo 15 °.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





001473

Resolución D.A.M.I. n.º _____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

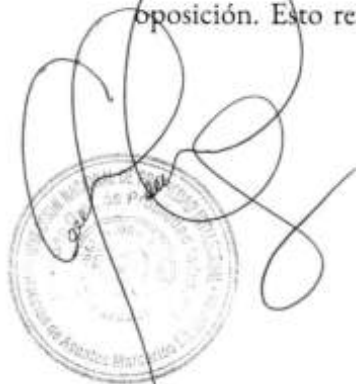
Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar 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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COMFORTEC. Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia





Resolución D.A.M.L n.º **001473**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.-----

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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"*.-----





Resolución D.A.M.L n.º

001473

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 519/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PALM NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 24110983 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.).

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 24110983 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.).

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. °

001474

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 07.

Asunción,

16 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 07 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base a la marca CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

¹ **Artículo 15 °.**.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° **001474**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 07.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, 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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COMFORTEC. Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia





Resolución D.A.M.L n.º

001474

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 07.-----

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.-----

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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"*.-----



Resolución D.A.M.L n.° **001474**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 07.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 518/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PALM NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 24110974 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.)-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 24110974 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.)-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **001475**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 09.

Asunción, **16 DIC 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 09 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

¹ **Artículo 15º.** - El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° **001475**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 09.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, 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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COMFORTEC. Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia



Resolución D.A.M.L n.° 001475

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 09.-----

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.-----

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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*".-----



Resolución D.A.M.L n.° ~~001~~ 475

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 09.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 521/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PALM NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 24110976 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.)-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COMFORTEC. Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 24110976 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. (C&C S.A.)-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.°

001476

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción,

16 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB GUARANI contra ALCIDES AGUILAR CANDIA sobre oposiciones al registro de la marca CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, clase 35, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca CASA GUARANI CG Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a las marcas SUPERMERCADO GUARANÍ y CLUB GUARANÍ, en la clase 35 y 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n. °

001476

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CASA GUARANI CG Y ETIQUETA y las marcas oponentes SUPERMERCADO GUARANÍ y CLUB GUARANÍ, gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, entre las marcas en pugna: CASA GUARANI CG (solicitada) vs. SUPERMERCADO GUARANÍ y CLUB GUARANÍ (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.-----

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las mismas, dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. ---





Resolución D.A.M.L n. ° 001476

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con las bases de oposiciones 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. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. -----

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, también cabe señalar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el visual, podemos notar que, tanto la solicitud de registro como los oponentes cuentan con una etiqueta que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfundibles. Por lo tanto la demanda devienen improcedentes.-----





Resolución D.A.M.L n.º ~~001~~ 476

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35.-----



CASA GUARANI

SOLICITADA

Guarani



OPONENTES



Resolución D.A.M.L n. ° **001476**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas oponentes, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 513/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**



Resolución D.A.M.L n. ° 001476

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a la acciones deducidas por SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB GUARANI contra ALCIDES AGUILAR CANDIA sobre oposiciones al registro de la marca CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n°2459809 solicitada por -ALCIDES AGUILAR CANDIA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CASA GUARANI CG Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2459809 solicitada por ALCIDES AGUILAR CANDIA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° **001477**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 32.

Asunción, **18 DIC 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 32, y.

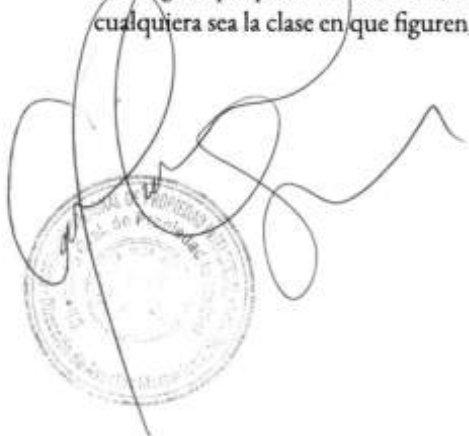
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT, solicitada para la clase 32, en base a la solicitud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º

001 477

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 32.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene **competencia exclusiva y limitada** para conocer de cuestiones **relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o transferencia de marcas**, según lo dispone la **Ley nº 1294/98 de Marcas** y sus reglamentos.-----

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN**, alegando que la coexistencia con la marca solicitada **SEX ADDICT** podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. -----

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicitante **IGNITE INTERNATIONAL LTD.**, se verifica que la denominación **SEX ADDICT** se encuentra **registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras**, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional. -----

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la **legitimidad titular y prioritaria** sobre el signo **SEX ADDICT**, y si la oposición formulada reúne elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional. -----

Que, es importante mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la **solicitud presentada por IGNITE INTERNATIONAL LTD**, titular de la marca **SEX ADDICT**,



Resolución D.A.M.I. n.° 001477

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 32.

frente a la solicitud de registro del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN** (oponente). El conflicto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca prioritaria.

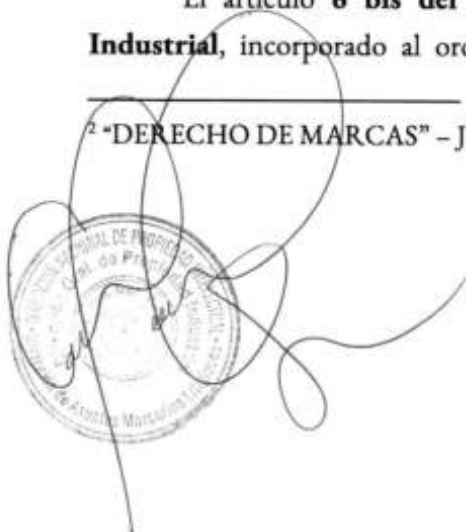
Que, la **marca notoria** goza de una protección ampliada que trasciende los límites de la especialidad marcaria. Como explica **Fernández-Novoa (2004)**, el fundamento de esta protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el **riesgo de confusión** como el **aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno**.

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, **Bercovitz Rodríguez-Cano (2018)** señala que la marca notoria merece una defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su fuerza distintiva.

El artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

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



Resolución D.A.M.I. n.° **001 477**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 32.-----

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que exista riesgo de confusión. -----

Que, en el presente supuesto, la firma **IGNITE INTERNATIONAL LTD** ostenta la titularidad del signo **SEX ADDICT**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida.-----

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la protección reforzada de las marcas notorias. En el caso **“Rolex S.A. c/ Relojes Rólex” (CSJ Paraguay, 2016)**, la Corte Suprema estableció que “la notoriedad amplía el ámbito de protección de la marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y aprovechamiento injustificado de su prestigio”.-----

Asimismo, la **OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix Group Co.)** resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente. -----

Que, la **Corte Suprema de Justicia (A.I. N.º 1046/2018, “Victoria’s Secret c/ Victoria Secret S.A.”)** sostuvo que las marcas notorias gozan de una **protección ampliada**, extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o dilución de su distintividad.-----



Resolución D.A.M.L n.º **001477**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 32.-----

Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido (como "BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciación nominal.-----

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la **legitimación en la oposición** debe fundarse en la existencia de un **interés jurídico real y actual** respecto del signo, ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un **acto abusivo**, contrario a la finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal competencia y no a servir de instrumento de obstrucción (*Bidart Campos, N.: "Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial", 2011*).-----

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025, consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se ordena: "1. *Dan Bilzerian tiene prohibido competir directa o indirectamente con Ignite hasta que se dicte una orden final en esta acción, incluyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la comercialización de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; c) permitir que SAVH LLC., fabrique, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) usar o distribuir imágenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y e) promocionar productos de vapeo distintos de aquellos comercializados por Ignite.*"-----

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un derecho real sobre la marca, sino que constituye un **ejercicio indebido, obstructivo y carente**



Resolución D.A.M.L n.° ~~001~~ 477

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 32.

de **causa legítima**, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.

Que, la **mala fe en materia de marcas** se configura cuando una persona actúa con la intención de **obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial.**

Que, asimismo, la **doctrina latinoamericana**, tanto en **Barbosa (Brasil)** como en **Richelet (Argentina)**, sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real con la explotación del signo” (*Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017*). En el mismo sentido, autores como **Carlos Fernández-Novoa** advierten que la mala fe en materia marcaria debe ser sancionada, en tanto supone un **desvío del fin legítimo del sistema de propiedad industrial.**

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un derecho legítimo, sino que tiene como finalidad **entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada**. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponente recibió una **orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica**, y que, **posteriormente a dicha resolución**, procedió a presentar solicitudes de registro de marca de manera reiterada, conducta que evidencia un **actuar de mala fe.**

Que, en consecuencia, la oposición constituye un **acto de mala fe**, carente de sustento jurídico válido y orientado únicamente a **obstruir el ejercicio del derecho de quien sí posee interés real, legítimo y actual en la explotación de la marca.**



Resolución D.A.M.L n.° **001477**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 32.

Que, el **principio de buena fe** constituye un **pilar fundamental del derecho privado** y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos en contradicción con este principio configura un supuesto de **abuso de derecho**, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

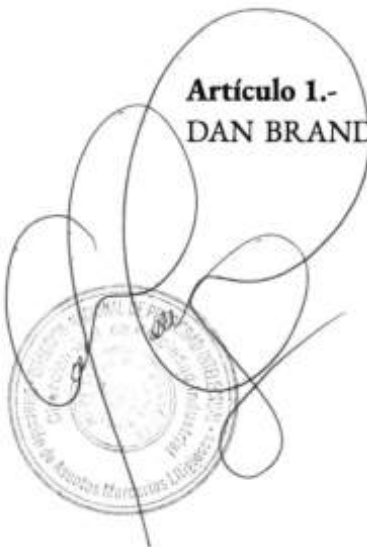
Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 445/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre



Resolución D.A.M.L n.° 001477

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 32.-----

oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 32, Expediente n° 24112689 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT clase 32, Expediente n° 24112689 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----


ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.I. n.°

001478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 33.

Asunción, 18 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 33, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT, solicitada para la clase 35, en base a la solicitud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º 001478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 33.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene **competencia exclusiva y limitada** para conocer de cuestiones **relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o transferencia de marcas**, según lo dispone la **Ley nº 1294/98 de Marcas** y sus reglamentos.-----

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN**, alegando que la coexistencia con la marca solicitada **SEX ADDICT** podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. -----

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicitante **IGNITE INTERNATIONAL LTD.**, se verifica que la denominación **SEX ADDICT** se encuentra **registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras**, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional. -----

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la **legitimidad titular y prioritaria** sobre el signo **SEX ADDICT**, y si la oposición formulada reúne elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional. -----

Que, es importante mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la **solicitud presentada por IGNITE INTERNATIONAL LTD**, titular de la marca **SEX ADDICT**,



Resolución D.A.M.I. n.°

001478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 33.-----

frente a la solicitud de registro del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente)**. El conflicto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca prioritaria.-----

Que, la **marca notoria** goza de una protección ampliada que trasciende los límites de la especialidad marcaria. Como explica **Fernández-Novoa (2004)**, el fundamento de esta protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el **riesgo de confusión** como el **aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno**.-----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.-----

Asimismo, **Bercovitz Rodríguez-Cano (2018)** señala que la marca notoria merece una defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su fuerza distintiva.-----

El artículo **6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

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



Resolución D.A.M.I. n.º 001478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 33.

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que exista riesgo de confusión.

Que, en el presente supuesto, la firma **IGNITE INTERNATIONAL LTD** ostenta la titularidad del signo **SEX ADDICT**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida.

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la protección reforzada de las marcas notorias. En el caso **"Rolex S.A. c/ Relojes Rólex" (CSJ Paraguay, 2016)**, la Corte Suprema estableció que "la notoriedad amplía el ámbito de protección de la marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y aprovechamiento injustificado de su prestigio".

Asimismo, la **OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix Group Co.)** resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente.

Que, la **Corte Suprema de Justicia (A.I. N.º 1046/2018, "Victoria's Secret c/ Victoria Secret S.A.")** sostuvo que las marcas notorias gozan de una **protección ampliada**, extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o dilución de su distintividad.

Resolución D.A.M.L. n.º 001478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 33.-----

Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido (como "BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciación nominal.-----

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la **legitimación en la oposición** debe fundarse en la existencia de un **interés jurídico real y actual** respecto del signo, ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un **acto abusivo**, contrario a la finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal competencia y no a servir de instrumento de obstrucción (*Bidart Campos, N.: "Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial", 2011*).-----

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025, consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se ordena: "1. *Dan Bilzerian tiene prohibido competir directa o indirectamente con Ignite hasta que se dicte una orden final en esta acción, incluyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la comercialización de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; c) permitir que SAVH LLC., fabrique, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) usar o distribuir imágenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y e) promocionar productos de vapeo distintos de aquellos comercializados por Ignite.*"-----

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un derecho real sobre la marca, sino que constituye un **ejercicio indebido, obstructivo y carente**



Resolución D.A.M.L n.°

001478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 33.

de **causa legítima**, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.

Que, la **mala fe en materia de marcas** se configura cuando una persona actúa con la intención de **obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial.**

Que, asimismo, la **doctrina latinoamericana**, tanto en **Barbosa (Brasil)** como en **Richelet (Argentina)**, sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real con la explotación del signo” (*Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017*). En el mismo sentido, autores como **Carlos Fernández-Novoa** advierten que la mala fe en materia marcaria debe ser sancionada, en tanto supone un **desvío del fin legítimo del sistema de propiedad industrial.**

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un derecho legítimo, sino que tiene como finalidad **entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada**. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponente recibió una **orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica**, y que, **posteriormente a dicha resolución**, procedió a presentar solicitudes de registro de marca de manera reiterada, conducta que evidencia un **actuar de mala fe.**

Que, en consecuencia, la oposición constituye un **acto de mala fe**, carente de sustento jurídico válido y orientado únicamente a **obstruir el ejercicio del derecho de quien sí posee interés real, legítimo y actual en la explotación de la marca.**



Resolución D.A.M.I. n.º

001478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 33.

Que, el **principio de buena fe** constituye un **pilar fundamental del derecho privado** y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos en contradicción con este principio configura un supuesto de **abuso de derecho**, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 447/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre



Resolución D.A.M.I. n.º

001478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 33.

oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 33, Expediente n° 24112670 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT clase 33, Expediente n° 24112670 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001479

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 25.

Asunción, 18 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 25, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT, solicitada para la clase 25, en base a la solicitud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º

001479

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 25.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene **competencia exclusiva y limitada** para conocer de cuestiones **relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o transferencia de marcas**, según lo dispone la **Ley nº 1294/98 de Marcas** y sus reglamentos.-----

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN**, alegando que la coexistencia con la marca solicitada **SEX ADDICT** podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. -----

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicitante **IGNITE INTERNATIONAL LTD.**, se verifica que la denominación **SEX ADDICT** se encuentra **registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras**, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional. -----

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la **legitimidad titular y prioritaria** sobre el signo **SEX ADDICT**, y si la oposición formulada reúne elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional. -----

Que, es importante mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la **solicitud presentada por IGNITE INTERNATIONAL LTD**, titular de la marca **SEX ADDICT**,

Resolución D.A.M.L. n.° **001479**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 25.-----

frente a la solicitud de registro del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente)**. El conflicto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca prioritaria.-----

Que, la **marca notoria** goza de una protección ampliada que trasciende los límites de la especialidad marcaria. Como explica **Fernández-Novoa (2004)**, el fundamento de esta protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el **riesgo de confusión** como el **aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno**.-----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relación a las marcas notorias: *“Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor”*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.-----

Asimismo, **Bercovitz Rodríguez-Cano (2018)** señala que la marca notoria merece una defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su fuerza distintiva.-----

El artículo **6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

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

Resolución D.A.M.L n.º 001479

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 25.-----

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que exista riesgo de confusión. -----

Que, en el presente supuesto, la firma **IGNITE INTERNATIONAL LTD** ostenta la titularidad del signo **SEX ADDICT**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida. -----

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la protección reforzada de las marcas notorias. En el caso **“Rolex S.A. c/ Relojes Rólex” (CSJ Paraguay, 2016)**, la Corte Suprema estableció que “la notoriedad amplía el ámbito de protección de la marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y aprovechamiento injustificado de su prestigio”. -----

Asimismo, la **OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix Group Co.)** resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente. -----

Que, la **Corte Suprema de Justicia (A.I. N.º 1046/2018, “Victoria’s Secret c/ Victoria Secret S.A.”)** sostuvo que las marcas notorias gozan de una **protección ampliada**, extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o dilución de su distintividad. -----



Resolución D.A.M.L n. °

001479

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 25.

Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido (como "BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciación nominal.

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la **legitimación en la oposición** debe fundarse en la existencia de un **interés jurídico real y actual** respecto del signo, ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un **acto abusivo**, contrario a la finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal competencia y no a servir de instrumento de obstrucción (*Bidart Campos, N.: "Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial", 2011*).

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025, consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se ordena: "1. *Dan Bilzerian tiene prohibido competir directa o indirectamente con Ignite hasta que se dicte una orden final en esta acción, incluyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la comercialización de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; c) permitir que SAVH LLC., fabrique, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) usar o distribuir imágenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y e) promocionar productos de vapeo distintos de aquellos comercializados por Ignite.*"

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un derecho real sobre la marca, sino que constituye un **ejercicio indebido, obstructivo y carente**



Resolución D.A.M.L n.° **001479**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 25.

de causa legítima, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.

Que, la **mala fe en materia de marcas** se configura cuando una persona actúa con la intención de **obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial.**

Que, asimismo, la **doctrina latinoamericana**, tanto en **Barbosa (Brasil)** como en **Richelet (Argentina)**, sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real con la explotación del signo” (*Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017*). En el mismo sentido, autores como **Carlos Fernández-Novoa** advierten que la mala fe en materia marcaria debe ser sancionada, en tanto supone un **desvío del fin legítimo del sistema de propiedad industrial.**

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un derecho legítimo, sino que tiene como finalidad **entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada**. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponente recibió una **orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica**, y que, **posteriormente a dicha resolución**, procedió a presentar solicitudes de registro de marca de manera reiterada, conducta que evidencia un **actuar de mala fe.**

Que, en consecuencia, la oposición constituye un **acto de mala fe**, carente de sustento jurídico válido y orientado únicamente a **obstruir el ejercicio del derecho de quien sí posee interés real, legítimo y actual en la explotación de la marca.**



Resolución D.A.M.L n. ° **001479**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 25.

Que, el **principio de buena fe** constituye un **pilar fundamental del derecho privado** y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos en contradicción con este principio configura un supuesto de **abuso de derecho**, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 441/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre



Resolución D.A.M.L n.º

001479

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 25.

oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 25, Expediente n° 24112693 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT clase 25, Expediente n° 24112693, solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001480

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 10.

Asunción,

18 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 10, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT, solicitada para la clase 10, en base a la solicitud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º **001480**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 10.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene **competencia exclusiva y limitada** para conocer de cuestiones **relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o transferencia de marcas**, según lo dispone la **Ley nº 1294/98 de Marcas** y sus reglamentos.-----

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN**, alegando que la coexistencia con la marca solicitada **SEX ADDICT** podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. -----

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicitante **IGNITE INTERNATIONAL LTD.**, se verifica que la denominación **SEX ADDICT** se encuentra **registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras**, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional. -----

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la **legitimidad titular y prioritaria** sobre el signo **SEX ADDICT**, y si la oposición formulada reúne elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional. -----

Que, es importante mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la **solicitud presentada por IGNITE INTERNATIONAL LTD.**, titular de la marca **SEX ADDICT**,



Resolución D.A.M.L n.º

001480

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 10.

frente a la solicitud de registro del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN** (oponente). El conflicto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca prioritaria.

Que, la **marca notoria** goza de una protección ampliada que trasciende los límites de la especialidad marcaria. Como explica **Fernández-Novoa (2004)**, el fundamento de esta protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el **riesgo de confusión** como el **aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno**.

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relación a las marcas notorias: *“Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor”*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, **Bercovitz Rodríguez-Cano (2018)** señala que la marca notoria merece una defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su fuerza distintiva.

El artículo **6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

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



Resolución D.A.M.L n.º 001480

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 10.-----

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que exista riesgo de confusión. -----

Que, en el presente supuesto, la firma **IGNITE INTERNATIONAL LTD** ostenta la titularidad del signo **SEX ADDICT**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida. -----

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la protección reforzada de las marcas notorias. En el caso **“Rolex S.A. c/ Relojes Rólex” (CSJ Paraguay, 2016)**, la Corte Suprema estableció que “la notoriedad amplía el ámbito de protección de la marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y aprovechamiento injustificado de su prestigio”. -----

Asimismo, la **OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix Group Co.)** resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente. -----

Que, la **Corte Suprema de Justicia (A.I. N.º 1046/2018, “Victoria’s Secret c/ Victoria Secret S.A.”)** sostuvo que las marcas notorias gozan de una **protección ampliada**, extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o dilución de su distintividad. -----



Resolución D.A.M.L n. °

001480

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 10.

Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido (como "BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciación nominal.

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la **legitimación en la oposición** debe fundarse en la existencia de un **interés jurídico real y actual** respecto del signo, ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un **acto abusivo**, contrario a la finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal competencia y no a servir de instrumento de obstrucción (*Bidart Campos, N.: "Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial", 2011*).

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025, consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se ordena: "1. *Dan Bilzerian tiene prohibido competir directa o indirectamente con Ignite hasta que se dicte una orden final en esta acción, incluyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la comercialización de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; c) permitir que SAVH LLC., fabrique, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) usar o distribuir imágenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y e) promocionar productos de vapeo distintos de aquellos comercializados por Ignite.*"

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un derecho real sobre la marca, sino que constituye un **ejercicio indebido, obstructivo y carente**

Resolución D.A.M.I. n.º 001480

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 10.-----

de **causa legítima**, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.-----

Que, la **mala fe en materia de marcas** se configura cuando una persona actúa con la intención de **obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial.**-----

Que, asimismo, la **doctrina latinoamericana**, tanto en **Barbosa (Brasil)** como en **Richelet (Argentina)**, sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real con la explotación del signo” (*Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017*). En el mismo sentido, autores como **Carlos Fernández-Novoa** advierten que la mala fe en materia marcaria debe ser sancionada, en tanto supone un **desvío del fin legítimo del sistema de propiedad industrial.**-----

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un derecho legítimo, sino que tiene como finalidad **entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada**. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponente recibió una **orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica**, y que, **posteriormente a dicha resolución**, procedió a presentar solicitudes de registro de marca de manera reiterada, conducta que evidencia un **actuar de mala fe.**-----

Que, en consecuencia, la oposición constituye un **acto de mala fe**, carente de sustento jurídico válido y orientado únicamente a **obstruir el ejercicio del derecho de quien sí posee interés real, legítimo y actual en la explotación de la marca.**-----

Resolución D.A.M.L. n.º

001480

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 10.-----

Que, el **principio de buena fe** constituye un **pilar fundamental del derecho privado** y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos en contradicción con este principio configura un supuesto de **abuso de derecho**, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. -----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 446/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre



Resolución D.A.M.I. n.º

001480

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 10.

oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 10, Expediente n° 24102203 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT clase 10, Expediente n° 24102203 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001481

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 03.

Asunción, 18 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 03, y.

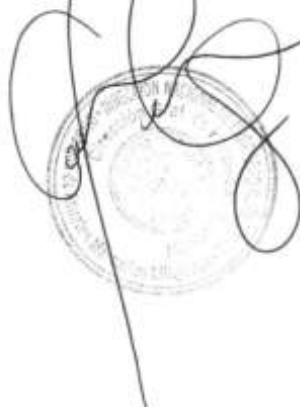
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT, solicitada para la clase 03, en base a solicitada con posterioridad SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º

001481

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 03.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene **competencia exclusiva y limitada** para conocer de cuestiones **relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o transferencia de marcas**, según lo dispone la **Ley nº 1294/98 de Marcas** y sus reglamentos.-----

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN**, alegando que la coexistencia con la marca solicitada **SEX ADDICT** podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. -----

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicitante **IGNITE INTERNATIONAL LTD.**, se verifica que la denominación **SEX ADDICT** se encuentra **registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras**, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional. -----

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la **legitimidad titular y prioritaria** sobre el signo **SEX ADDICT**, y si la oposición formulada reúne elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional. -----

Que, es importante mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la **solicitud presentada por IGNITE INTERNATIONAL LTD**, titular de la marca **SEX ADDICT**,



Resolución D.A.M.L n. °

001481

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 03.

frente a la solicitud de registro del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente)**. El conflicto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca prioritaria.

Que, la **marca notoria** goza de una protección ampliada que trasciende los límites de la especialidad marcaria. Como explica **Fernández-Novoa (2004)**, el fundamento de esta protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el **riesgo de confusión** como el **aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno**.

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, **Bercovitz Rodríguez-Cano (2018)** señala que la marca notoria merece una defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su fuerza distintiva.

El artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

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

Resolución D.A.M.L. n.º

001481

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 03.-----

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que exista riesgo de confusión. -----

Que, en el presente supuesto, la firma **IGNITE INTERNATIONAL LTD** ostenta la titularidad del signo **SEX ADDICT**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida. -----

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la protección reforzada de las marcas notorias. En el caso **“Rolex S.A. c/ Relojes Rólex” (CSJ Paraguay, 2016)**, la Corte Suprema estableció que “la notoriedad amplía el ámbito de protección de la marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y aprovechamiento injustificado de su prestigio”. -----

Asimismo, la **OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix Group Co.)** resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente. -----

Que, la **Corte Suprema de Justicia (A.I. N.º 1046/2018, “Victoria’s Secret c/ Victoria Secret S.A.”)** sostuvo que las marcas notorias gozan de una **protección ampliada**, extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o dilución de su distintividad. -----





Resolución D.A.M.L n.° 001481

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 03.

Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido (como "BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciación nominal.

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la **legitimación en la oposición** debe fundarse en la existencia de un **interés jurídico real y actual** respecto del signo, ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un **acto abusivo**, contrario a la finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal competencia y no a servir de instrumento de obstrucción (*Bidart Campos, N.: "Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial", 2011*).

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025, consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se ordena: "1. *Dan Bilzerian tiene prohibido competir directa o indirectamente con Ignite hasta que se dicte una orden final en esta acción, incluyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la comercialización de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; c) permitir que SAVH LLC., fabrique, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) usar o distribuir imágenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y e) promocionar productos de vapeo distintos de aquellos comercializados por Ignite.*"

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un derecho real sobre la marca, sino que constituye un **ejercicio indebido, obstructivo y carente**



Resolución D.A.M.L n.° **001481**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 03.-----

de causa legítima, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.-----

Que, la **mala fe en materia de marcas** se configura cuando una persona actúa con la intención de **obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial.**-----

Que, asimismo, la **doctrina latinoamericana**, tanto en **Barbosa (Brasil)** como en **Richelet (Argentina)**, sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real con la explotación del signo” (*Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017*). En el mismo sentido, autores como **Carlos Fernández-Novoa** advierten que la mala fe en materia marcaria debe ser sancionada, en tanto supone un **desvío del fin legítimo del sistema de propiedad industrial.**-----

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un derecho legítimo, sino que tiene como finalidad **entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada**. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponente recibió una **orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica**, y que, **posteriormente a dicha resolución**, procedió a presentar solicitudes de registro de marca de manera reiterada, conducta que evidencia un **actuar de mala fe.**-----

Que, en consecuencia, la oposición constituye un **acto de mala fe**, carente de sustento jurídico válido y orientado únicamente a **obstruir el ejercicio del derecho de quien sí posee interés real, legítimo y actual en la explotación de la marca.**-----



Resolución D.A.M.L n. °

001481

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 03.

Que, el **principio de buena fe** constituye un **pilar fundamental del derecho privado** y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos en contradicción con este principio configura un supuesto de **abuso de derecho**, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 444/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre



Resolución D.A.M.I. n.º

001481

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 03.-----

oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 03, Expediente n° 24112698 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT clase 03, Expediente n° 24112698 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001482

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 05.

Asunción,

18 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT, solicitada para la clase 05, en base a solicitada con posterioridad SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ Artículo 15º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **001482**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 05.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene **competencia exclusiva y limitada** para conocer de cuestiones **relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o transferencia de marcas**, según lo dispone la **Ley nº 1294/98 de Marcas** y sus reglamentos.-----

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN**, alegando que la coexistencia con la marca solicitada **SEX ADDICT** podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. -----

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicitante **IGNITE INTERNATIONAL LTD.**, se verifica que la denominación **SEX ADDICT** se encuentra **registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras**, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional. -----

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la **legitimidad titular y prioritaria** sobre el signo **SEX ADDICT**, y si la oposición formulada reúne elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional. -----

Que, es importante mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la **solicitud presentada por IGNITE INTERNATIONAL LTD**, titular de la marca **SEX ADDICT**,



Resolución D.A.M.L n.° 001482

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 05.-----

frente a la solicitud de registro del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente)**. El conflicto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca prioritaria.-----

Que, la **marca notoria** goza de una protección ampliada que trasciende los límites de la especialidad marcaria. Como explica **Fernández-Novoa (2004)**, el fundamento de esta protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el **riesgo de confusión** como el **aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno**.-----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relación a las marcas notorias: *“Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor”*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.-----

Asimismo, **Bercovitz Rodríguez-Cano (2018)** señala que la marca notoria merece una defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su fuerza distintiva.-----

El artículo **6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

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



Resolución D.A.M.L n.º

001482

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 05.

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que exista riesgo de confusión.

Que, en el presente supuesto, la firma **IGNITE INTERNATIONAL LTD** ostenta la titularidad del signo **SEX ADDICT**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida.

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la protección reforzada de las marcas notorias. En el caso **"Rolex S.A. c/ Relojes Rólex" (CSJ Paraguay, 2016)**, la Corte Suprema estableció que "la notoriedad amplía el ámbito de protección de la marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y aprovechamiento injustificado de su prestigio".

Asimismo, la **OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix Group Co.)** resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente.

Que, la **Corte Suprema de Justicia (A.I. N.º 1046/2018, "Victoria's Secret c/ Victoria Secret S.A.")** sostuvo que las marcas notorias gozan de una **protección ampliada**, extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o dilución de su distintividad.



Resolución D.A.M.L n.° **001482**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 05.

Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido (como "BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciación nominal.

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la **legitimación en la oposición** debe fundarse en la existencia de un **interés jurídico real y actual** respecto del signo, ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un **acto abusivo**, contrario a la finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal competencia y no a servir de instrumento de obstrucción (*Bidart Campos, N.: "Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial", 2011*).

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025, consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se ordena: "1. *Dan Bilzerian tiene prohibido competir directa o indirectamente con Ignite hasta que se dicte una orden final en esta acción, incluyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la comercialización de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; c) permitir que SAVH LLC., fabrique, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) usar o distribuir imágenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y e) promocionar productos de vapeo distintos de aquellos comercializados por Ignite.*"

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un derecho real sobre la marca, sino que constituye un **ejercicio indebido, obstructivo y carente**



Resolución D.A.M.L n.°

001482

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 05.-----

de **causa legítima**, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.-----

Que, la **mala fe en materia de marcas** se configura cuando una persona actúa con la intención de **obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial.**-----

Que, asimismo, la **doctrina latinoamericana**, tanto en **Barbosa (Brasil)** como en **Richelet (Argentina)**, sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real con la explotación del signo” (*Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017*). En el mismo sentido, autores como **Carlos Fernández-Novoa** advierten que la mala fe en materia marcaria debe ser sancionada, en tanto supone un **desvío del fin legítimo del sistema de propiedad industrial.**-----

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un derecho legítimo, sino que tiene como finalidad **entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada**. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponente recibió una **orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica**, y que, **posteriormente a dicha resolución**, procedió a presentar solicitudes de registro de marca de manera reiterada, conducta que evidencia un **actuar de mala fe.**-----

Que, en consecuencia, la oposición constituye un **acto de mala fe**, carente de sustento jurídico válido y orientado únicamente a **obstruir el ejercicio del derecho de quien sí posee interés real, legítimo y actual en la explotación de la marca.**-----



Resolución D.A.M.I. n.º **001482**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 05.

Que, el **principio de buena fe** constituye un **pilar fundamental del derecho privado** y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos en contradicción con este principio configura un supuesto de **abuso de derecho**, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 443/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre



Resolución D.A.M.L n.° ~~001482~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 05.

oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 05, Expediente n° 24102202 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT clase 05, Expediente n° 24102202 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 35.

Asunción, 18 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT, solicitada para la clase 35, en base a solicitada con posterioridad SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º

001483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 35.

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. -----

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene **competencia exclusiva y limitada** para conocer de cuestiones **relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o transferencia de marcas**, según lo dispone la **Ley nº 1294/98 de Marcas** y sus reglamentos. -----

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN**, alegando que la coexistencia con la marca solicitada **SEX ADDICT** podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. -----

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicitante **IGNITE INTERNATIONAL LTD.**, se verifica que la denominación **SEX ADDICT** se encuentra **registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras**, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional. -----

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la **legitimidad titular y prioritaria** sobre el signo **SEX ADDICT**, y si la oposición formulada reúne elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional. -----

Que, es importante mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la **solicitud presentada por IGNITE INTERNATIONAL LTD**, titular de la marca **SEX ADDICT**,



Resolución D.A.M.L n. ° _____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 35.-----

frente a la solicitud de registro del signo **SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente)**. El conflicto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca prioritaria.-----

Que, la **marca notoria** goza de una protección ampliada que trasciende los límites de la especialidad marcaria. Como explica **Fernández-Novoa (2004)**, el fundamento de esta protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el **riesgo de confusión** como el **aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno**.-----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relación a las marcas notorias: *“Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor”*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.-----

Asimismo, **Bercovitz Rodríguez-Cano (2018)** señala que la marca notoria merece una defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su fuerza distintiva.-----

El artículo **6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

² “DERECHO DE MARCAS” – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución D.A.M.L n. °

001483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 35.-----

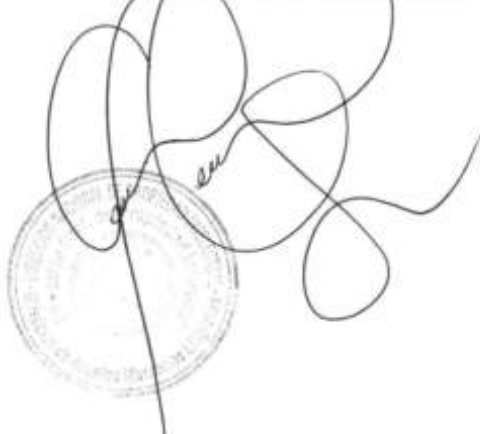
deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que exista riesgo de confusión. -----

Que, en el presente supuesto, la firma **IGNITE INTERNATIONAL LTD** ostenta la titularidad del signo **SEX ADDICT**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida. -----

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la protección reforzada de las marcas notorias. En el caso **“Rolex S.A. c/ Relojes Rólex” (CSJ Paraguay, 2016)**, la Corte Suprema estableció que “la notoriedad amplía el ámbito de protección de la marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y aprovechamiento injustificado de su prestigio”. -----

Asimismo, la **OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix Group Co.)** resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente. -----

Que, la **Corte Suprema de Justicia (A.I. N.º 1046/2018, “Victoria’s Secret c/ Victoria Secret S.A.”)** sostuvo que las marcas notorias gozan de una **protección ampliada**, extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o dilución de su distintividad. -----





Resolución D.A.M.L n.º 001483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 35.-----

Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido (como "BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciación nominal.-----

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la **legitimación en la oposición** debe fundarse en la existencia de un **interés jurídico real y actual** respecto del signo, ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un **acto abusivo**, contrario a la finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal competencia y no a servir de instrumento de obstrucción (*Bidart Campos, N.: "Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial", 2011*).-----

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025, consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se ordena: "1. *Dan Bilzerian tiene prohibido competir directa o indirectamente con Ignite hasta que se dicte una orden final en esta acción, incluyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la comercialización de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; c) permitir que SAVH LLC., fabrique, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) usar o distribuir imágenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y e) promocionar productos de vapeo distintos de aquellos comercializados por Ignite.*" -----

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un derecho real sobre la marca, sino que constituye un **ejercicio indebido, obstructivo y carente**



Resolución D.A.M.L n. °

001483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 35.

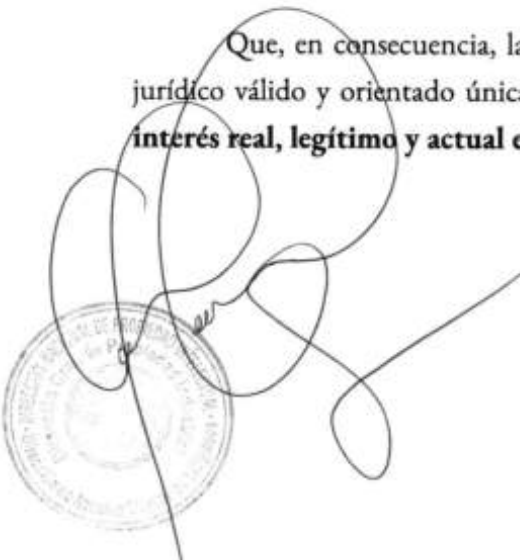
de causa legítima, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.

Que, la **mala fe en materia de marcas** se configura cuando una persona actúa con la intención de **obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial.**

Que, asimismo, la **doctrina latinoamericana**, tanto en **Barbosa (Brasil)** como en **Richelet (Argentina)**, sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real con la explotación del signo” (*Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017*). En el mismo sentido, autores como **Carlos Fernández-Novoa** advierten que la mala fe en materia marcaria debe ser sancionada, en tanto supone un **desvío del fin legítimo del sistema de propiedad industrial.**

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un derecho legítimo, sino que tiene como finalidad **entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada**. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponente recibió una **orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica**, y que, **posteriormente a dicha resolución**, procedió a presentar solicitudes de registro de marca de manera reiterada, conducta que evidencia un **actuar de mala fe.**

Que, en consecuencia, la oposición constituye un **acto de mala fe**, carente de sustento jurídico válido y orientado únicamente a **obstruir el ejercicio del derecho de quien sí posee interés real, legítimo y actual en la explotación de la marca.**





Resolución D.A.M.L n. ° **001483**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 35.

Que, el **principio de buena fe** constituye un **pilar fundamental del derecho privado** y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos en contradicción con este principio configura un supuesto de **abuso de derecho**, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 442/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre





Resolución D.A.M.L n.º

001483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEX ADDICT, CLASE 35.

oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 35, Expediente n° 24102205 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT clase 35, Expediente n° 24102205 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º

001484

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Asunción, 22 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HAN KOOK KIM contra ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ sobre oposición al registro de marca GENTLE MONSTER Y ETIQUETA clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GENTLE MONSTER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera GENTLE MONSTER, en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001484

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre “GENTLE MONSTER Y ETIQUETA” clase 09 y “GENTLE MONSTER”, (con registro en el extranjero clase 09). -----

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. -----

GENTLE MONSTER Y ETIQUETA (solicitud)

GENTLE MONSTER (oposición)

Que, de esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante y la marca oponente, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en todas las letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca

Resolución D.A.M.I. n.º

001484

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior, lo cual podría generar confusión en el público consumidor. -----

En ese sentido, tanto la jurisprudencia y la doctrina sobre la materia, **han establecido que las marcas deben ser distinguibles**, condición esencial para la registrabilidad de un signo es que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. -----

Que, por otra parte, el oponente manifiesta que su marca, es una marca registrada previamente en el extranjero y que la misma además de contar registros concedidos en diversos países, es una marca notoria y como tal debe ser protegida y priorizada en relación a la marca oponente ya que sus registros son previamente concedidos en el extranjero.-----

Que, el Convenio de París posee fuerza legal en nuestro país, el cual en su Art. 6 bis establece que: “(...) 1) *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (...).*” -----

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).”² -----

² “DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.

Resolución D.A.M.I. n.º 001484

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*³ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera GENTLE MONSTER y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas⁴, tenemos que se encuentra registrada la marca GENTLE MONSTER, en la clase 09, en numerosos países, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.-----

En conclusión, vemos que la solicitante **no incorpora a su marca tan siquiera un elemento novedoso y distintivo** que permita la diferenciación de otros comerciantes y/o prestadores de servicios relacionados al rubro. Además, encontrándose registrada una marca idéntica a la solicitud presentada en la misma clase, esta Dirección es de la tesitura que no es posible autorizar su registro en estas condiciones.-----

Que, así las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la objeción es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el

³ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

⁴

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=GENTLE%20MONSTER&tmStatus=Registered>



Resolución D.A.M.I. n.° 001484

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor⁵. -----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

⁵ Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012. 8va. Ed. Pg. 245.



Resolución D.A.M.L n.° 001484

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 327/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por HAN KOOK KIM contra ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ sobre oposición al registro de marca GENTLE MONSTER Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 1659968 solicitada por ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca GENTLE MONSTER Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 1659968 solicitada por ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001485**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, **22 DIC 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR sobre oposición al registro de la marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 35, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.° 001485

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA solicitada en clase 35 y la registrada TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) en clase 35.-----

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la solicitud de registro, TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 35 específicamente: *"Comercialización de mesas de billar, mesas de tenis, paños para billar"*; mientras que la marca registrada "TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) " proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicios de publicidad y promoción; administración comercial en el ámbito del transporte y la entrega; servicios de gestión comercial en el ámbito del transporte y la entrega; servicios informatizados de pedidos de alimentos y provisiones; servicio de pedidos informatizados de bienes de consumo de terceros, alimentos y provisiones; servicio de pedidos en línea de bienes de consumo de terceros, alimentos y provisiones; funciones de oficina; servicios de tiendas minoristas en línea que ofrecen bienes de consumo de terceros, alimentos y provisiones; servicios de tiendas de provisiones en*





Resolución D.A.M.I. n.º

001485

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

línea; servicios de comparación de compras; monitoreo y seguimiento de paquetes y envíos para garantizar la entrega a tiempo para fines comerciales; servicios de consultoría de gestión comercial en el ámbito del transporte y la entrega; suministro de un sistema basado en la web y portales en línea en el campo del comercio de consumidor a empresa para que los consumidores ingresen, administren y modifiquen su información de preferencia de consumo para que los comerciantes la utilicen para crear y administrar ofertas para entrega a consumidores". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en pugna.-----

En ese sentido, conforme al artículo 7º de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del **Sistema Uniclase**, el cual establece que **cada solicitud de marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener protección**, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. -----

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de Niza, **no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposición**, esto es, la identidad o semejanza de signos **dentro de la misma clase o entre clases conexas debidamente justificadas**. En consecuencia, **resulta jurídicamente viable la coexistencia pacífica de ambas marcas**, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: "*Habiendo claras*





Resolución D.A.M.I. n.° 001485

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

*diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado*²-----

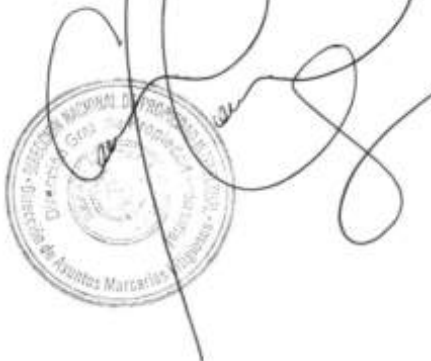
Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 484/25 emitido por la

² MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105.





Resolución D.A.M.L n.º 001485

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR sobre oposición al registro de la marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2494477 solicitada por FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2494477 solicitada por FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001486

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, CLASE 28.-----

Asunción, 22 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR sobre oposición al registro de la marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 28, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º

001486

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, CLASE 28.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA solicitada en clase 28 y la registrada TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) en clase 35.-----

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la solicitud de registro, TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA pretende proteger productos de la clase 28 específicamente: "*Mesas de billar*"; mientras que la marca registrada "TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN)" proteger servicios de la clase 35, específicamente: "*Servicios de publicidad y promoción; administración comercial en el ámbito del transporte y la entrega; servicios de gestión comercial en el ámbito del transporte y la entrega; servicios informatizados de pedidos de alimentos y provisiones; servicio de pedidos informatizados de bienes de consumo de terceros, alimentos y provisiones; servicio de pedidos en línea de bienes de consumo de terceros, alimentos y provisiones; funciones de oficina; servicios de tiendas minoristas en línea que ofrecen bienes de consumo de terceros, alimentos y provisiones; servicios de tiendas de provisiones en línea; servicios de comparación de compras; monitoreo y*





Resolución D.A.M.I. n.º

001486

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, CLASE 28.-----

seguimiento de paquetes y envíos para garantizar la entrega a tiempo para fines comerciales; servicios de consultoría de gestión comercial en el ámbito del transporte y la entrega; suministro de un sistema basado en la web y portales en línea en el campo del comercio de consumidor a empresa para que los consumidores ingresen, administren y modifiquen su información de preferencia de consumo para que los comerciantes la utilicen para crear y administrar ofertas para entrega a consumidores". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de productos/ servicios ofrecidos por las marcas en pugna.-----

En ese sentido, conforme al artículo 7º de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del **Sistema Uniclase**, el cual establece que **cada solicitud de marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener protección**, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. -----

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de Niza, **no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposición**, esto es, la identidad o semejanza de signos **dentro de la misma clase o entre clases conexas debidamente justificadas**. En consecuencia, **resulta jurídicamente viable la coexistencia pacífica de ambas marcas**, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: "*Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,*



Resolución D.A.M.L n.º

001486

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, CLASE 28.-----

*no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado*³²-----

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurrida en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n.º 485/25 emitido por la

³² MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105.



Resolución D.A.M.L n.º 001486

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, CLASE 28.-----

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,
**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR sobre oposición al registro de la marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 28, Expediente n° 2494483 solicitada por FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 28, Expediente n° 2494483 solicitada por FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **001487**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Asunción, **22 DIC 2025****VISTO:**

El expediente caratulado: RAPPI S.A.S. contra DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA sobre oposición al registro de la marca R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 39, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca RAPPI en la clase 42, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.º **001 487**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada en clase 39 y la registrada RAPPI en clase 42.-----

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la solicitud de registro, R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 39 específicamente: *“Organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea; Servicios de transportes, transporte de pasajeros, transporte en taxi; Reservas de plazas de viajes, de transportes, de viajes; Transporte, transporte de pasajeros y entrega de paquetes y envíos, transporte en taxi, reservas de plazas de viajes, reservas de transportes, de viajes, mediante una aplicación en línea; servicios de vehículo compartido; suministro de información en línea sobre estos servicios; mientras que la marca registrada “RAPPI” proteger servicios de la clase 42, específicamente: “Alquiler de software; provisión de motores de búsqueda para Internet (Información en); provisión de motores de búsqueda para Internet (Consultoría en); provisión de motores de búsqueda para Internet (Asesoramiento en); Provisión de motores de búsqueda en Internet”. Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en pugna.---*



Resolución D.A.M.I. n.° **001 487**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

En ese sentido, conforme al artículo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del **Sistema Uniclase**, el cual establece que **cada solicitud de marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener protección**, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. ----

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de Niza, **no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposición**, esto es, la identidad o semejanza de signos **dentro de la misma clase o entre clases conexas debidamente justificadas**. En consecuencia, **resulta jurídicamente viable la coexistencia pacífica de ambas marcas**, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*² -----

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

² MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105.



Resolución D.A.M.L n. ° 001487

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 86/25 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por RAPPI S.A.S. contra DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA sobre oposición al registro de la marca R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA

Resolución D.A.M.L n.º

001487

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

clase 39, Expediente n° 2357416 solicitada por DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2357416 solicitada por DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **001 488**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUROLATORI" CLASE 07.

Asunción, 22 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "PUROLATORI" clase 07 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PUROLATORI", solicitada para la clase 07, en base a la marca PUROLATOR clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 15 °.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.º

001488

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUROLATORI" CLASE 07.

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PUROLATORI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PUROLATOR se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.



Resolución D.A.M.L n.º 001 488**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUROLATORI" CLASE 07.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 668/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS





Resolución D.A.M.L. n.º

001488

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUROLATORI" CLASE 07.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "PUROLATORI" clase 07, Expediente n° 2032409 solicitada por PASTOR ROCHE.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PUROLATORI" clase 07, Expediente n° 2032409 solicitada por PASTOR ROCHE.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001489**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PUROLATOR FILTERS NA LLC., CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUROLATORI" CLASE 07.

Asunción, **22 DIC 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: PUROLATOR FILTERS NA LLC., contra VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "PUROLATORI" clase 07 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PUROLATORI", solicitada para la clase 07, en base a la marca PUROLATOR clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

¹ Artículo 15 °.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.º **001489**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PUROLATOR FILTERS NA LLC., CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUROLATORI" CLASE 07.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. -----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PUROLATORI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PUROLATOR se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. -----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal. -----



Resolución D.A.M.L n.° 001489

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PUROLATOR FILTERS NA LLC., CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUROLATORI" CLASE 07.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que





Resolución D.A.M.L n.º _____

001489

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PUROLATOR FILTERS NA LLC., CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUROLATORI" CLASE 07.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 70/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PUROLATOR FILTERS NA LLC., contra VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "PUROLATORI" clase 07, Expediente n.º 1751497 solicitada por VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PUROLATORI" clase 07, Expediente n.º 1751497 solicitada por VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES.---

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001490**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO URUGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA ALPA, CLASE 01.-----

Asunción, **22 DIC 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra AMAUTA AGRO URUGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca AMAUTA ALPA clase 01, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMAUTA ALPA, solicitada para la clase 01, en base a la marca ALFA- K en la clase 05 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° **001490**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO URUGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA ALPA, CLASE 01.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna AMAUTA ALPA vs. ALFA-K 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en común, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. -----

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.-----

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "ALFA-K" (registrada) y la marca "AMATUA ALPA" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "AMATUA ALPA", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "ALFA-K".-----

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que





Resolución D.A.M.L n. °

001490

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO URUGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA ALPA, CLASE 01.

exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

AMATUA ALPA

Solicitud

ALFA-K

Oposición

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "AMATUA ALPA" (solicitante) vs "ALFA-K" (oponente) por más que compartan letras en común; no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende, tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad.

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: *"Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto",* y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los*



Resolución D.A.M.L n.º 001490

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO URUGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA ALPA, CLASE 01.-----

*elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*².-----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 422/25 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

² Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.



Resolución D.A.M.L n.° **001490**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO URUGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA ALPA, CLASE 01.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TECNOMYL S.A. contra AMAUTA AGRO URUGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca AMAUTA ALPA clase 01, Expediente n° 2490072 solicitada por AMAUTA AGRO URUGUAY S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMAUTA ALPA clase 01, Expediente n° 2490072 solicitada por AMAUTA AGRO URUGUAY S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



RESOLUCIÓN N° 001491

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXIPRO", CLASE 05 EXPEDIENTE N° 2009634.

Asunción, 23 DIC 2025

VISTO: el estado actual de estos autos, y

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 03 de julio de 2025., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias."*

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "LUXIPRO" Clase 05, Acta N°. 2009634, solicitada a nombre de **BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH** y dar continuidad a su tramitación.



RESOLUCIÓN N° 001491

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXIPRO", CLASE 05 EXPEDIENTE N° 2009634.-----

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos: -----

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "LUXIPRO" Clase 05, Acta N°, 2009634, solicitada a nombre de **BASF AGRO B.V.** **ARNHEM** (NL), **ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH.**-----

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

2) NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Abg. Jadyi Alvarenga Suárez

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 001492

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA AO POTI S.A. CONTRA SIN HYUN KYUNG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARIS Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

23 DIC 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AO POTI S.A. contra SIN HYUN KYUNG sobre oposición al registro de marca "ARIS Y ETIQUETA" clase 35 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ARIS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca ARES clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ **Artículo 15 °.** - El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.º 001492

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA AO POTI S.A. CONTRA SIN HYUN KYUNG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARIS Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ARIS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ARES se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.-----

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.-----



Resolución D.A.M.I. n.º

001492

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA AO POTI S.A. CONTRA SIN HYUN KYUNG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARIS Y ETIQUETA" CLASE 35.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n.º 1.294/98 De Marcas.

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 449/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**



Resolución D.A.M.I. n.° 001492

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA AO POTI S.A. CONTRA SIN HYUN KYUNG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARIS Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AO POTI S.A. contra SIN HYUN KYUNG sobre oposición al registro de marca "ARIS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2127228 solicitada por SIN HYUN KYUNG.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ARIS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2127228 solicitada por SIN HYUN KYUNG.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos