



Resolución D.A.M.L. n.º **001107**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARTIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELEGIDOS", CLASE 41.

Asunción,

07 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARTIN ARIAS DOS SANTOS contra TV ACCION S.A. sobre oposición al registro de la marca ELEGIDOS clase 41, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**ELEGIDOS**", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca **ELEGI 2** en la clase 41, 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.°

001107

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARTIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELEGIDOS", CLASE 41.

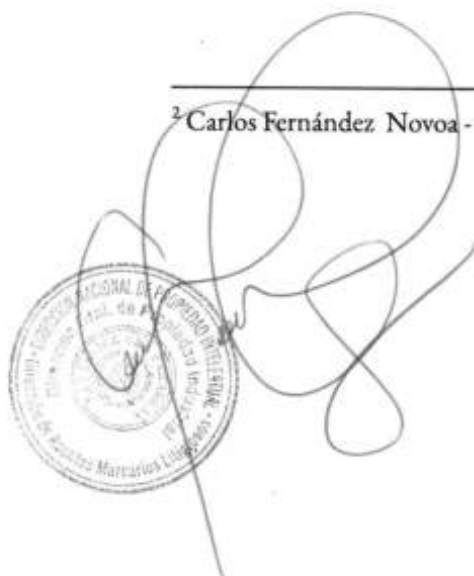
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

Que, al cotejar las marcas solicitada **ELEGIDOS** y **ELEGI 2** oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario, *"una de las prohibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la existencia de un riesgo de confusión con una marca previamente registrada o solicitada"*².

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *"el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de*

² Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273





Resolución D.A.M.L n.º **001107**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARTIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELEGIDOS", CLASE 41.

*asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión*³.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados de la clase 41 (servicios de entretenimiento)**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además el oponente ELEGI 2 ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/405.519 en la clases 41**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de ELEGIDOS.

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: "... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir..."⁴. De ello se colige que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

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





Resolución D.A.M.L n. ° **001107**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARTIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELEGIDOS", CLASE 41.

*bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.*¹⁵

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y Cabanellas de las Cuevas: *"Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el ideológico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido"*¹⁶.

Conforme lo señala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresión global que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la semejanza en los elementos distintivos esenciales puede ser suficiente para provocar confusión, aun cuando existan diferencias accesorias.

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

¹⁵ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed.

¹⁶ Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28



Resolución D.A.M.L. n.º **001107**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARTIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELEGIDOS", CLASE 41.-----

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 211/23, 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:**





Resolución D.A.M.L n.º

001107

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARTIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELEGIDOS", CLASE 41.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MARTIN ARIAS DOS SANTOS contra TV ACCION S.A. sobre oposición al registro de marca "ELEGIDOS" clase 41, Expediente n° 2129011 solicitada por TV ACCION S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ELEGIDOS" clase 41, Expediente n° 2129011, solicitada por TV ACCION S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

001108

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FLOGOBELL" CLASE 05.

Asunción,

07 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BAGO GROUP S.A. contra DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA sobre oposición al registro de marca "FLOGOBELL" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FLOGOBELL", solicitada para la clase 05, en base a la marca FLOGO-BACTICEL en la clase 55 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.º

001108

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FLOGOBELL" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FLOGOBELL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición FLOGO-BACTICEL, 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

001108

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FLOGOBELL" CLASE 05.

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.° **001108**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FLOGOBELL" CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 304/25, 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 BAGO GROUP S.A. contra DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA sobre oposición al registro de marca "FLOGOBELL" clase 05, Expediente n° 22104949 solicitada por DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FLOGOBELL" clase 05, Expediente n° 22104949 solicitada por DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001109

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELYTE" CLASE 01.

Asunción,

07 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca "ELYTE" clase 01, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ELYTE", solicitada para la clase 01, en base a la marca ELITTE en la clase 11 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. ° **001109**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELYTE" CLASE 01.

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 "ELYTE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ELITTE, 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.I. n.° **001109**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELYTE" CLASE 01.

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 **001109**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELYTE" CLASE 01.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 299/25, 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca "ELYTE" clase 01, Expediente n.º 2374730 solicitada por SAMUEL SALINAS.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ELYTE" clase 01, Expediente n.º 2374730 solicitada por SAMUEL SALINAS.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 001110

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA MARCOS JIMENEZ PAEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BUONO FOOD Y ETIQUETA" CLASE 30.

Asunción,

07 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra MARCOS JIMENEZ PAEZ sobre oposición al registro de marca "BUONO FOOD Y ETIQUETA" clase 30, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BUONO FOOD Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base a la marca BONO en la clase 30 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. °

001110

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA MARCOS JIMENEZ PAEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BUONO FOOD Y ETIQUETA" CLASE 30.

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 "BUONO FOOD" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BONO, 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. ° 001110

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA MARCOS JIMENEZ PAEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BUONO FOOD Y ETIQUETA" CLASE 30.

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 001110

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA MARCOS JIMENEZ PAEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BUONO FOOD Y ETIQUETA" CLASE 30.-----

corresponde revocar el Dictamen n.º 271/25, 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 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra MARCOS JIMENEZ PAEZ sobre oposición al registro de marca "BUONO FOOD Y ETIQUETA" clase 30, Expediente nº 2260977 solicitada por MARCOS JIMENEZ PAEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BUONO FOOD Y ETIQUETA" clase 30, Expediente nº 2260977 solicitada por MARCOS JIMENEZ PAEZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.°

001111

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME CONTRA MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXCELLENT Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

07 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME contra MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE sobre oposición al registro de marca "EXCELLENT Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EXCELLENT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca ODONTO EXCELLENCE en la clase 44 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.

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.° 001111

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME CONTRA MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXCELLENT Y ETIQUETA" CLASE 35.

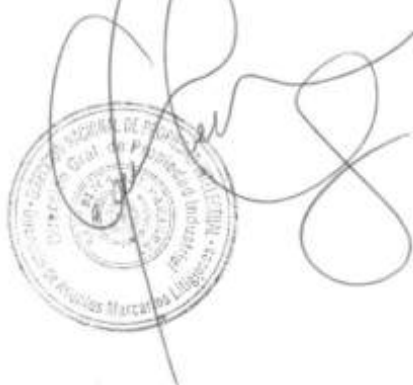
Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar 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 "EXCELLENT" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ODONTO EXCELLENCE, 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





Resolución D.A.M.L. n.° 001111

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME CONTRA MYRIAN ELIZABETH FIGUEROA ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXCELLENT Y ETIQUETA" CLASE 35.

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. ° **001111**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME CONTRA MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXCELLENT 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° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 417/25, 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 O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME contra MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE sobre oposición al registro de marca "EXCELLENT Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2368582 solicitada por MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EXCELLENT Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2368582 solicitada por MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **001112**

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 34.

Asunción, **08 OCT 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 34, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT, solicitada para la clase 34, en base a solicitada con posterioridad SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la 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

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.° **001112**

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 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, 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 n° 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 001112

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 34.

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

001112

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 34.

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 Rolex" (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

001112

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 34.

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

001112

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 34.

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.°

001112

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 34.

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.

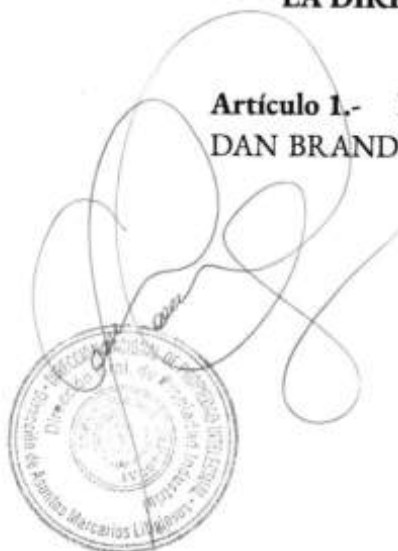
Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

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° 314/25 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 **001112**

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 34.

oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 34, Expediente n° 2488055 solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT clase 34,, Expediente n° 2488055 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

001113

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" CLASE 41.

Asunción, 08 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD., sobre oposición al registro de marca "FTX" clase 41, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FTX", solicitada para la clase 41, en base a la marca FASTRAX S.A. 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 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

001113

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" CLASE 41.

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 "FTX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición FASTRAX S.A., 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.° **001113**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FISTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" CLASE 41.

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° 481/24, 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
RESUELVE:**





Resolución D.A.M.I. n.° 001113

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FISTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" CLASE 41.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FISTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD., sobre oposición al registro de marca "FTX" clase 41, Expediente n° 21112516 solicitada por FTX TRADING LTD.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FTX" clase 41, Expediente n° 21112516 solicitada por FTX TRADING LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 001114

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" CLASE 25.

Asunción, 08 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD., sobre oposición al registro de marca "FTX" clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FTX", solicitada para la clase 25, en base a la marca FASTRAX S.A. 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 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.I. n.º 001114

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" 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 "FTX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición FASTRAX S.A., 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.° **001114**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FISTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" 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° 484/24, 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
RESUELVE:**





Resolución D.A.M.I. n.º

001114

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" CLASE 25.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD., sobre oposición al registro de marca "FTX" clase 25, Expediente n° 21112510 solicitada por FTX TRADING LTD.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FTX" clase 25, Expediente n° 21112510 solicitada por FTX TRADING LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001115

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FISTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" CLASE 09.

Asunción, 08 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FISTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD., sobre oposición al registro de marca "FTX" clase 09, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FTX", solicitada para la clase 09, en base a la marca FISTRAX S.A. 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 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. ° 001115

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" 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 "FTX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición FASTRAX S.A., 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.° **001115**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FSTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" 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° 482/24, 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
RESUELVE:**



Resolución D.A.M.L n. °

001115

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FISTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" CLASE 09.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FISTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD., sobre oposición al registro de marca "FTX" clase 09, Expediente n° 21112507 solicitada por FTX TRADING LTD.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FTX" clase 09, Expediente n° 21112507 solicitada por FTX TRADING LTD.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001116**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTRA ANDRE GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FESTIVAL 24" CLASE 43.

Asunción, **08 OCT 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. contra ANDRE GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "FESTIVAL 24" clase 43, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FESTIVAL 24", solicitada para la clase 43, en base a la marca FESTIVAL 24 en la clase 30, 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.° 001116

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTRA ANDRE GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FESTIVAL 24" CLASE 43.-----

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 "FESTIVAL 24" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición FESTIVAL 24 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.° 001116

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTRA ANDRE GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FESTIVAL 24" CLASE 43.

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.I. n.º **001116**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTRA ANDRE GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FESTIVAL 24" CLASE 43.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 539/24, 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 COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. contra ANDRE GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "FESTIVAL 24" clase 43, Expediente n.º 1959037 solicitada por ANDRE GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FESTIVAL 24" clase 43, Expediente n.º 1959037 solicitada por ANDRE GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 001117

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTILUX" CLASE 01.-----

Asunción, 08 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD., sobre oposición al registro de marca "FERTILUX" clase 01, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FERTILUX", solicitada para la clase 01, en base a la marca FERTILIFE TM 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. ° 001117

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTILUX" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FERTILUX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición FERTILIFE TM 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.° 001117

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTILUX" CLASE 01.-----

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.° 426/24, 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.L. n.º

001117

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTILUX" CLASE 01.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TECNOMYL S.A. contra LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD., sobre oposición al registro de marca "FERTILUX" clase 01, Expediente n° 2355217 solicitada por LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FERTILUX" clase 01, Expediente n° 2355217 solicitada por LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001118

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PROCETINA, CLASE 05.

Asunción, 09 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de la marca PROCETINA, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PROCETINA solicitada para la clase 05, en base a la marca BERCETRINA 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.°

001118

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PROCETINA, 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, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada PROCETINA y la marca oponente BERCETRINA presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.-----

Que, entre las marcas en pugna: PRO/CE/TI/NA (solicitada) vs. BER/CE/TRI/NA (opponente), 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 marcas, dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor.-----



Resolución D.A.M.L n.º ~~001118~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PROCETINA, CLASE 05.-----

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), 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, también es importante destacar la situación particular de los productos comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un análisis minucioso y detallado en cada solicitud de registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolución constante del sector médico y farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificación en esta clase refleje adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud, incorporando nuevos productos y tecnologías.-----

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, 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 **001118**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PROCETINA, CLASE 05.-----

*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.-----

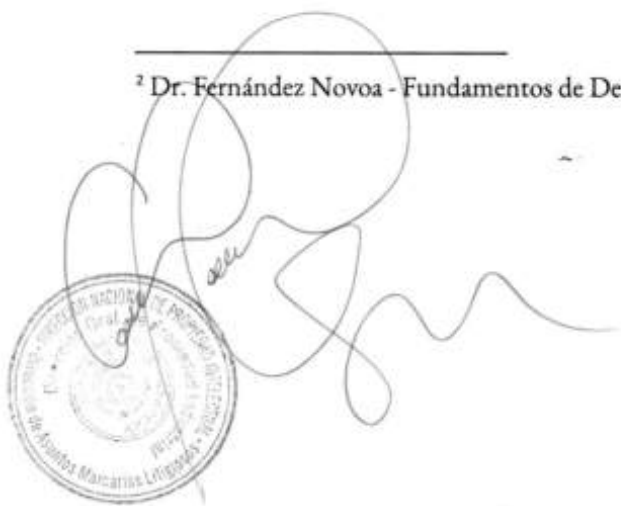
Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento 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 14/25 emitido por la

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



Resolución D.A.M.L n.° **001118**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PROCETINA, CLASE 05.-----

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 HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de la marca PROCETINA clase 05, Expediente n° 2370551 solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.).-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PROCETINA clase 05, Expediente n° 2370551 solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.).-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001119

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE 05.-----

Asunción, 09 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. sobre oposición al registro de la marca OZANIK RICHMOND, clase 05, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca OZANIK RICHMOND solicitada para la clase 05, en base a la marca OZANTI 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.° 001119

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, 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, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada OZANIK RICHMOND y la marca oponente OZANTI presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.-----

Que, entre las marcas en pugna: OZANIK RICHMOND (solicitada) vs. OZANTI (opponente), 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 marcas, dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor.-----



Resolución D.A.M.L n.°

001119

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE 05.-----

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), 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, también es importante destacar la situación particular de los productos comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un análisis minucioso y detallado en cada solicitud de registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolución constante del sector médico y farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificación en esta clase refleje adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud, incorporando nuevos productos y tecnologías.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcadamente 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*



Resolución D.A.M.I. n.º

001119

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE 05.-----

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 219/24 emitido por la

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





Resolución D.A.M.L n.°

001119

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE 05.

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 ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. sobre oposición al registro de la marca OZANIK RICHMOND clase 05, Expediente n° 23106343 solicitada por LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca OZANIK RICHMOND clase 05, Expediente n° 23106343 solicitada por LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º **001120**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IXIUM", CLASE 05.

Asunción, 09 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX PARAGUAY S.A. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de la marca IXIUM clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "IXIUM", solicitada para la clase 05, en base a la solicitud con anterioridad de la marca AXIUM 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. °

001120

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IXIUM", 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, al cotejar las marcas solicitada **IXIUM** y **AXIUM** oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 05 (productos farmacéuticos y otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

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.-----





Resolución D.A.M.L n.º 001120

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IXIUM", CLASE 05.

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 revocar el Dictamen n.º 269/24, 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 GLYMAX PARAGUAY S.A. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de marca "IXIUM" clase 05,





Resolución D.A.M.L n.°

001120

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX~ PARAGUAY S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IXIUM", CLASE 05.

Expediente n° 2055533 solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "IXIUM" clase 05, Expediente n° 2055533, solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.).

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001121

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.

Asunción, 09 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC contra FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM sobre oposición al registro de la marca ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 30, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca extranjera R ROCKSTAR y sus variantes en la clase 09 y otros, 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.I. n.º **001121**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

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, entre las marcas en pugna: ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. R ROCKSTAR (oponente), 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, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada R ROCKSTAR en la clase 09 protege exclusivamente productos *tales como: "software y videojuegos"*. Por otro lado, la marca solicitada "ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA" en la clase 30, protege productos: *"Exclusivamente sandwiches"*





Resolución D.A.M.I. n.° 001121

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

de hamburguesa". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.-----

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,*





Resolución D.A.M.I. n.º 001121

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

*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 productos 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, es importante señalar que la marca solicitada ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.-----



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



Resolución D.A.M.I. n.° 001121

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.



SOLICITADA



OPONENTE

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° 498/22 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.





Resolución D.A.M.I. n.º **001121**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC contra FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM, sobre oposición al registro de la marca ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 1739360 solicitada por FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 1739360 solicitada por FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001122

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.-----

Asunción, 09 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC contra FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM sobre oposición al registro de la marca ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 29, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 29, en base a la marca extranjera R ROCKSTAR y sus variantes en la clase 09 y otros, 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

001122

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.-----

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, entre las marcas en pugna: ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. R ROCKSTAR (oponente), 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, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada R ROCKSTAR en la clase 09 protege exclusivamente productos *tales como: "software y videojuegos"*. Por otro lado, la marca solicitada "ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA" en la clase 29, protege productos: *"Exclusivamente*





Resolución D.A.M.L n. °

001122

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.

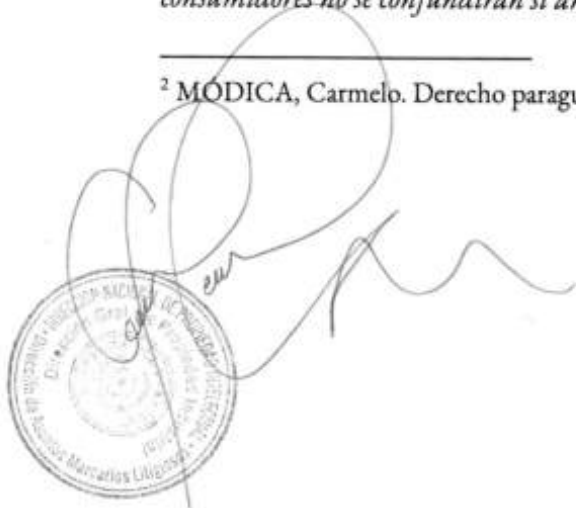
hamburguesa". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001122

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.-----

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 productos 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, es importante señalar que la marca solicitada ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.-----



SOLICITADA



OPONENTE





Resolución D.A.M.I. n.º

001122

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.

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 54/23 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 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC contra FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM, sobre oposición al registro de la marca ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 29, Expediente n.º 1739359 solicitada por FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM.





Resolución D.A.M.I. n.° **001122**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 29, Expediente n° 1739359 solicitada por FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 001123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGY BEVERAGES LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOS" CLASE 34.

Asunción,

09 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ENERGY BEVERAGES LLC contra SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "NOS" clase 34, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NOS", solicitada para la clase 34, en base a la marca extranjera NOS en la clase 32 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.I. n.º 001123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGY BEVERAGES LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOS" 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 "NOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición "NOS", 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.I. n.º

001123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGY BEVERAGES LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOS" CLASE 34.

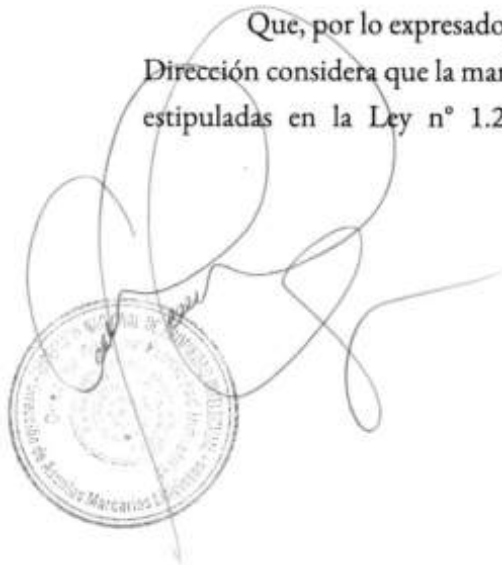
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

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° 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.I. n.º 001123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGY BEVERAGES LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOS" CLASE 34.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 587/23, 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 ENERGY BEVERAGES LLC contra SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "NOS" clase 34, Expediente n.º 1937943 solicitada por SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL CO. LTD.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NOS" clase 34, Expediente n.º 1937943 solicitada por SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL CO. LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001124**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEECH & CHONG" CLASE 03.

10 OCT 2025

Asunción,

VISTO:

El expediente caratulado: CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA CORPORATION contra ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "CHEECH & CHONG" clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHEECH & CHONG", solicitada para la clase 03, en base a la marca extranjera CHEECH & CHONG en la clase 05 y otros 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.

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 001124

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEECH & CHONG" CLASE 03.-----

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 "CHEECH & CHONG" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CHEECH & CHONG, 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 001124

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEECH & CHONG" CLASE 03.-----

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*"





Resolución D.A.M.I. n.º 001124

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEECH & CHONG" CLASE 03.-----

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 292/24, 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
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA CORPORATION contra ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "CHEECH & CHONG" clase 03, Expediente n.º 1932561 solicitada por ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANÓNIMA-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CHEECH & CHONG" clase 03, Expediente n.º 1932561 solicitada por ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANÓNIMA.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **001124**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEECH & CHONG" CLASE 03.

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 001125

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NILCOS S.R.L. CONTRA GISSELLE MONTSEERAT MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGUGU BEBÉS Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asunción, 10 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: NILCOS S.R.L. contra GISSELLE MONTSEERAT MISKINICH DE BARRIOS sobre oposición al registro de la marca AGUGU BEBES Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AGUGU BEBES Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca AGU BABY 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.° **001125**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NILCOS S.R.L. CONTRA GISELLE MONTSERRAT MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGUGU BEBÉS 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, al cotejar las marcas solicitada AGUGU BEBES Y ETIQUETA y AGU BABY oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, asimismo, ambas marcas evocan un mismo concepto asociado al universo infantil, reforzado por el uso de los términos ***BEBES y BABY, que son equivalentes en idioma español e inglés respectivamente***, y remiten a la misma idea de productos destinados al cuidado de los niños, estas coincidencias podrían inducir al consumidor medio a establecer una relación o asociación comercial entre las mismas.-----

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario, "*una de las prohibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la existencia de un riesgo de confusión con una marca previamente registrada o solicitada*"².-----

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, "*el contenido conceptual es también de*

² Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273





Resolución D.A.M.L n. 001125

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NILCOS S.R.L. CONTRA GISELLE MONTSERRAT MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGUGU BEBÉS Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

*importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión"*³.-----

Que, el oponente AGU BABY ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/423.072 en la clase 03**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de AGUGU BEBÉS. Además la denominación AGU BABY identifica una marca registrada en Paraguay, destinada principalmente a distinguir toallitas húmedas y productos de higiene personal comprendidos en la clase 03, gozando de amplio reconocimiento comercial dentro del mercado nacional por su uso constante, presencia sostenida y posicionamiento entre los consumidores del rubro.-----

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. -----

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas





Resolución D.A.M.I. n.º **001125**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NILCOS S.R.L. CONTRA GISELLE MONTSERRAT MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGUGU BEBÉS Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

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.-----

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.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"*.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001125**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NILCOS S.R.L. CONTRA GISSELLE MONTSEERAT MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGUGU BEBÉS 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° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 240/25, 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 NILCOS S.R.L. contra GISSELLE MONTSEERAT MISKINICH DE BARRIOS sobre oposición al registro de marca "AGUGU BEBÉS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2459373 solicitada por GISSELLE MONTSEERAT MISKINICH DE BARRIOS.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AGUGU BEBÉS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2459373, solicitada por GISSELLE MONTSEERAT MISKINICH DE BARRIOS.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001126**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, **10 OCT 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER contra SIBARIS S.A. sobre oposición al registro de marca "ECO FAMILY Y ETIQUETA" clase 35, y;-----

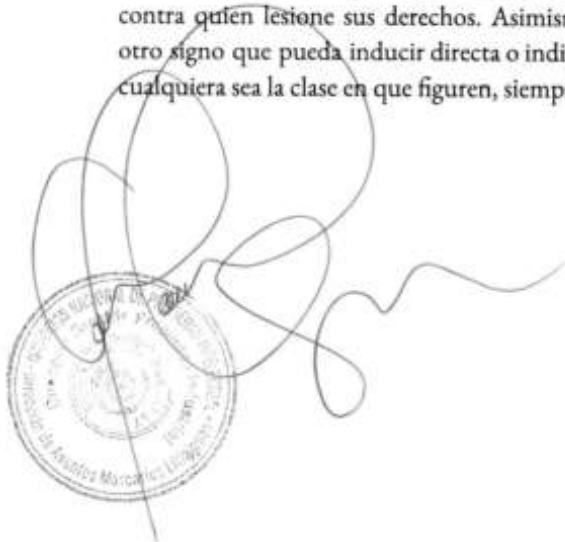
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ECO FAMILY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca EKO 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 001126

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY 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, al cotejar las marcas solicitada **ECO FAMILY Y ETIQUETA** y **EKO** oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario, *“una de las prohibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la existencia de un riesgo de confusión con una marca previamente registrada o solicitada”*².-----

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *“el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de “Nido de Abeja” y “La Colmena” recién citado (595), “al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de*

² Carlos Fernández Novoa - “Tratado sobre Derecho de Marcas” pág. 273





Resolución D.A.M.I. n.º **001126**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión"³.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios (Marketing entre otros)**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: "... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir...". De ello se colige que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "*En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza*

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

⁴ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017





Resolución D.A.M.L n.° **001126**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

*de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.*⁵-----

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y Cabanellas de las Cuevas: *“Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el ideológico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido”*⁶.-----

Conforme lo señala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresión global que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la semejanza en los elementos distintivos esenciales puede ser suficiente para provocar confusión, aun cuando existan diferencias accesorias.-----

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.-----

⁵ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed.

⁶ Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28



Resolución D.A.M.L n.º **001126**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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 revocar el Dictamen n.º 249/24, 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 ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER contra SIBARIS S.A. sobre oposición al registro de marca "ECO FAMILY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2207681 solicitada por SIBARIS S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ECO FAMILY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2207681 solicitada por SIBARIS S.A.-----





Resolución D.A.M.I. n.º

001126

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001127

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA JOSÉ DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA" CLASE 36.

Asunción,

10 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: WISDOM PRODUCT S.A. contra JOSÉ DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA sobre oposición al registro de marca "ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA" clase 36, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base a la marca ELECTROFACIL en la clase 36 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.I. n.º 001127

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA JOSÉ DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA" CLASE 36.

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 "ELECTROCREDITOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ELECTROFACIL, 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 001127

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA JOSÉ DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

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.°

001127

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA JOSÉ DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 484/17, 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 WISDOM PRODUCT S.A. contra JOSÉ DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA sobre oposición al registro de marca "ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 1353426 solicitada por JOSÉ DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA ----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 1353426 solicitada por JOSÉ DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001128

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXTREME-PLUS Y ETIQUETA" CLASE 07.

Asunción, 10 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA contra JGOR FRANZA sobre oposición al registro de marca "EXTREME-PLUS Y ETIQUETA" clase 07, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "EXTREME-PLUS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base a la marca XTREME en la clase 02 y otros 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.I. n.º **001128**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXTREME-PLUS Y ETIQUETA" CLASE 07.-----

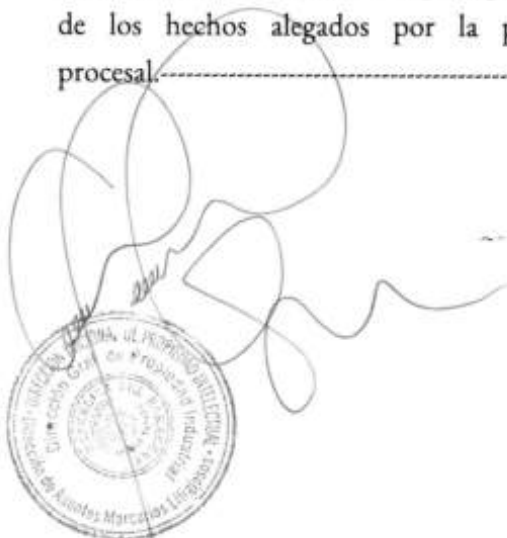
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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 "EXTREME-PLUS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición XTREME, 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.I. n.º 001128

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXTREME-PLUS Y ETIQUETA" 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.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.I. n.° ~~001128~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXTREME-PLUS Y ETIQUETA" CLASE 07.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 234/24, 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 ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA contra JGOR FRANZA sobre oposición al registro de marca "EXTREME-PLUS Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 1506262 solicitada por JGOR FRANZA-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EXTREME-PLUS Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 1506262 solicitada por JGOR FRANZA .-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 001129

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA MARIA PAZ MENDEZ SERVIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLUA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 10 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TQ BRANDS S.A. contra MARIA PAZ MENDEZ SERVIN sobre oposición al registro de la marca FLUA Y ETIQUETA clase 35, y.

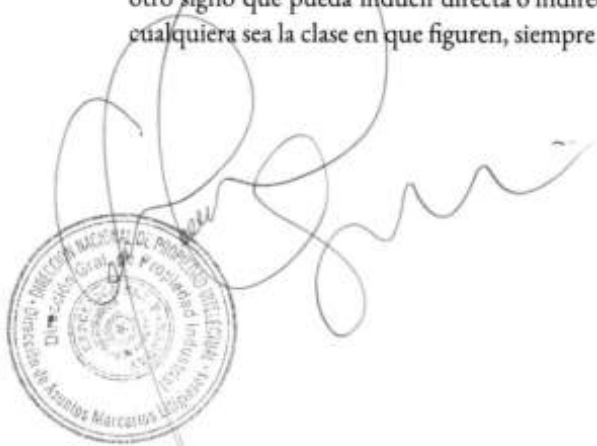
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FLUA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca LUA 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.I. n.°

001129

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA MARIA PAZ MENDEZ SERVIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLUA 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, entre las marcas en pugna: FLUA (solicitada) vs. LUA (oponente), 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 marcas, dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor.

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada LUA en la clase 05 protege exclusivamente productos *tales como: "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos"*. Por otro lado, la marca solicitada "FLUA" en la clase 35, protege servicios: *"Servicios de marketing, servicio de administración de negocio comercial"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.





Resolución D.A.M.I. n.° **001129**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA MARIA PAZ MENDEZ SERVIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLUA Y ETIQUETA, CLASE 35.

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 productos y 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, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas FLUA solicitada en la clase 35, y LUA, registrada en la clase 05, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas.*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.

Que, es importante señalar que la marca solicitada FLUA cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.



SOLICITADA

LUA - DENOMINATIVA

OPONENTE





Resolución D.A.M.I. n.º

001129

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA MARIA PAZ MENDEZ SERVIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLUA Y ETIQUETA, CLASE 35.

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 274/25 emitido por la 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 TQ BRANDS S.A. contra MARIA PAZ MENDEZ SERVIN sobre oposición al registro de la marca FLUA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n.º 2352057 solicitada por MARIA PAZ MENDEZ SERVIN.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FLUA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n.º 2352057 solicitada por MARIA PAZ MENDEZ SERVIN.





Resolución D.A.M.L n.° 001129

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA MARIA PAZ MENDEZ SERVIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLUA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.L n.° **001130**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFF-WHITE LLC CONTRA MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OFF WHITE VAPE" CLASE 35.

Asunción, **10 OCT 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: OFF-WHITE LLC contra MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE sobre oposición al registro de marca "OFF WHITE VAPE" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "OFF WHITE VAPE", solicitada para la clase 35, en base a la marca OFF-WHITE en la clase 35 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.º

001130

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFF-WHITE LLC CONTRA MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OFF WHITE VAPE" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "OFF WHITE VAPE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición OFF -WHITE, 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.I. n.° 001130

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFF-WHITE LLC CONTRA MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OFF WHITE VAPE" CLASE 35.-----

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.I. n.° **001130**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFF-WHITE LLC CONTRA MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OFF WHITE VAPE" CLASE 35.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 287/25, 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 OFF-WHITE LLC contra MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE sobre oposición al registro de marca "OFF WHITE VAPE" clase 35, Expediente n° 2222436 solicitada por MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "OFF WHITE VAPE" clase 35, Expediente n° 2222436 solicitada por MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º**001131**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCOR MR", CLASE
05.**

Asunción,

13 OCT 2025**VISTO:**

El expediente caratulado: DALLAS S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A.
sobre oposición al registro de la marca VASCOR MR, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VASCOR MR",
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca VASTOR 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.º

001131

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCOR MR", CLASE 05.

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 cotejar las marcas solicitada VASCOR MR y VASTOR oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario, *"una de las prohibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la existencia de un riesgo de confusión con una marca previamente registrada o solicitada"*².

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *"el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de*

² Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273



Resolución D.A.M.L n.º **001131**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCOR MR", CLASE 05.

asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión"³.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 05 (productos farmacéuticos y otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además el oponente **VASTOR** ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/428.068 en la clases 05**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **VASCOR MR**.

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: "... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir..."⁴. De ello se colige que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "*En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función"...*"⁴. Más allá de estos fallos

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

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

Resolución D.A.M.I. n.° 001131

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCOR MR", CLASE 05.

*también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.*⁵

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y Cabanellas de las Cuevas: *"Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el ideológico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido"*⁶.

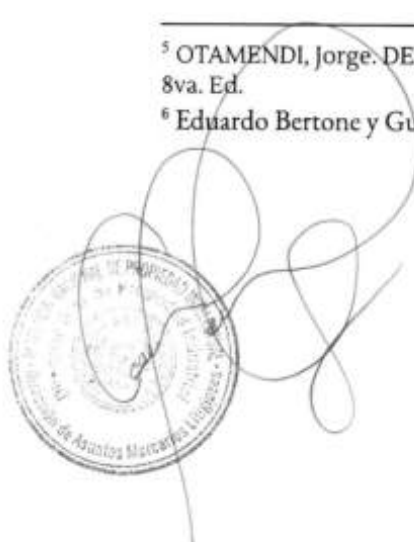
Conforme lo señala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresión global que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la semejanza en los elementos distintivos esenciales puede ser suficiente para provocar confusión, aun cuando existan diferencias accesorias.

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

⁵ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed.

⁶ Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28





Resolución D.A.M.L n.º **001131**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCOR MR", CLASE 05.

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 revocar el Dictamen n.º 218/25, 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:**





Resolución D.A.M.L n.° **001131**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCOR MR", CLASE 05.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DALLAS S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "VASCOR MR" clase 35, Expediente n° 2429382 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VASCOR MR" clase 35, Expediente n° 2429382 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



001132

Resolución D.A.M.I. n.º _____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA VINI INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITRIX Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción,

13 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RAMIN TOVFIGH RAFII contra VINI INDUSTRIAL CO. LTD. sobre oposición al registro de la marca VITRIX Y ETIQUETA, clase 35, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VITRIX Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca VITNIK 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 **001132**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA VINI INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITRIX 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 VITRIX Y ETIQUETA y la marca VITNIK oponente 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: **VI/TRIX** Y ETIQUETA (solicitada) vs. **VIT/NIK** (opponente), 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, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.-----



Resolución D.A.M.L n.°

001132

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA VINI INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITRIX Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), 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, al profundizar en las diferencias entre VITRIX Y ETIQUETA (solicitada) vs. VITNIK (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.-----

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 el oponente cuentan con una etiqueta que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.-----

VITRIX*Solicitada***VITNIK***Oponente*



Resolución D.A.M.L n.º **001132**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA VINI INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITRIX Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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.-----

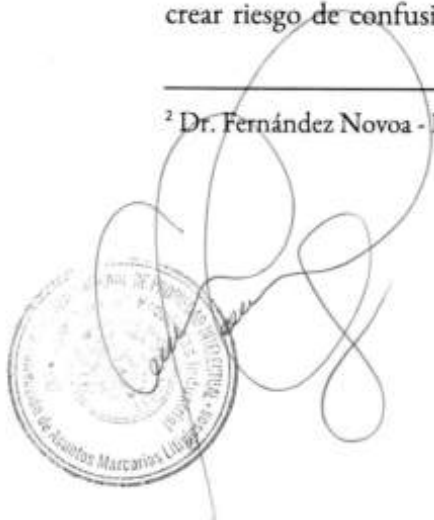
Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento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

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.-----

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, 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

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



Resolución D.A.M.I. n.º **001132**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA VINI INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITRIX Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 106/25 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 RAMIN TOVFIGH RAFII contra VINI INDUSTRIAL CO. LTD. sobre oposición al registro de la marca VITRIX Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2363257 solicitada por VINI INDUSTRIAL CO. LTD.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VITRIX Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2363257 solicitada por VINI INDUSTRIAL CO. LTD.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **001133**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WIDU Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, **13 OCT 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: WIDU LEGAL INC contra AIMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "WIDU Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca WIDU Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca extranjera WIDU clase 42, por lo que corresponde 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

001133

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WIDU 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, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, WIDU (marca solicitada) y WIDU (marca extranjera oponente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. -----

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en su país de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 35 servicios muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. -----

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "WIFU", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 35, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente a la empresa WIDU LEGAL INC una empresa de New York, NY, Estados Unidos, reconocida por su plataforma online para generación de documentos legales



Resolución D.A.M.I. n.º

001133

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WIDU Y ETIQUETA" CLASE 35.

automatizados (contratos, poderes, autorizaciones, arrendamientos, etc.), además de consultas legales online con abogados asociados.

Que, la marca "WIDU", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.

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

Que, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las marcas notorias, diciendo: "*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).*" Expresa además "*la presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicitó esa marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un*

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





Resolución D.A.M.L n.° **001133**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WIDU Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incurso en la prohibición del Art. 2 inc. i.../... basando su pretensión en el hecho del apoderamiento de un signo ajeno, con la mala fe concomitante.-----

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de territorialidad. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: “La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante”.-----

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada “WIDU” reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial WIDU LEGAL INC una empresa de New York, NY, Estados Unidos. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 “De Marcas”, la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca “WIDU” para productos de la clase 35, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.-----

Que, por último la notoriedad del signo “WIDU” implica que, aún sin registro previo en nuestro país, su protección se activa por el solo hecho de ser conocido por el público pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediato. En este contexto, admitir el registro solicitado implicaría habilitar un uso que podría generar confusión en el consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un vínculo económico o empresarial entre ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.-----



Resolución D.A.M.I. n.º

001133

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WIDU Y ETIQUETA” CLASE 35.

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art 2º inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que preceptúa: *“los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero”*.

Que, 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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 49/25 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 WIDU LEGAL INC contra AIMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca “WIDU Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2357664 solicitada por AIMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “WIDU Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2357664, solicitada por AIMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA.





Resolución D.A.M.L n.º **001133**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WIDU Y ETIQUETA" CLASE 35.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° **001134**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 09.-----

Asunción,

13 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A contra UENO BANK S.A. sobre oposiciones al registro de marca "FIGURATIVA" clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FIGURATIVA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca DI - POS y etiqueta en clase 09 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. °

001134

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 09.

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 cotejo de las marcas en pugna "FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. "DI - POS" (marcas oponente), podemos apreciar que no existe *identidad en la figura*, la solicitante demostró originalidad y novedad a la marca requerida, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor. -----

Que, analizando las marcas "FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. "DI - POS" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, consta de un diseño diferente, si bien están constituidas por la figura de un pos terminal bancaria, se puede constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.-----

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



Resolución D.A.M.L n.° **001134**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 09.-----

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que no existe suficiente similitud entre las mismas.-----

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros 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 diferente, como en este caso que nos ocupa.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en las 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 no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 342/2025, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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





Resolución D.A.M.L n. ° 001134

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 09.

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de marca "FIGURATIVA" clase 09, Expediente n° 2475894 solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "FIGURATIVA" clase 09, Expediente n° 2475894, solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS PISA DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FISATREK, CLASE 05.-----

Asunción,

13 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LABORATORIOS PISA DE C.V. sobre oposición al registro de la marca FISATREK, clase 05, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FISATREK solicitada para la clase 05, en base a la marca FLEXITREX 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.° 001135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS PISA DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FISATREK, 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, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada FISATREK y la marca oponente FLEXITREX presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.-----

Que, entre las marcas en pugna: FI/SA/TREK (solicitada) vs. FLE/XI/TREX (opponente), 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 marcas, dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor.-----





Resolución D.A.M.I. n.º **001135**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS PISA DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FISATREK, CLASE 05.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), 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, también es importante destacar la situación particular de los productos comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un análisis minucioso y detallado en cada solicitud de registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolución constante del sector médico y farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificación en esta clase refleje adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud, incorporando nuevos productos y tecnologías. -----

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, 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.°

001135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS PISA DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FISATREK, CLASE 05.-----

*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 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° 15 /25 emitido por la

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



Resolución D.A.M.L n.° 001135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS PISA DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FISATREK, CLASE 05.

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 ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LABORATORIOS PISA DE C.V. sobre oposición al registro de la marca FISATREK clase 05, Expediente n° 2408391 solicitada por LABORATORIOS PISA DE C.V.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FISATREK clase 05, Expediente n° 2408391 solicitada por LABORATORIOS PISA DE C.V.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001136**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALORO" CLASE 05.

Asunción, 13 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TERRAVERDE HOLDING S.A. contra FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA sobre oposición al registro de marca "VALORO" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VALORO", solicitada para la clase 05, en base a la marca LAVORO en la clase 05 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.º 001136

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALORO" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "VALORO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LAVORO, 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. ° **001136**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALORO" CLASE 05.

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 **001136**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALORO" CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 293/25, 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 TERRAVERDE HOLDING S.A. contra FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA sobre oposición al registro de marca "VALORO" clase 05, Expediente n.º 2248369 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VALORO" clase 05, Expediente n.º 2248369 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos