



Resolución D.A.M.L n.° **001137**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA FRIGONORTE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRIGORIFICO NORTE S.A." CLASE 35.

Asunción,

13 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra FRIGONORTE S.A. sobre oposición al registro de marca "FRIGORIFICO NORTE S.A." clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FRIGORIFICO NORTE S.A.", solicitada para la clase 35, en base a la marca NORTE 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.L n.° 001137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA FRIGONORTE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRIGORIFICO NORTE S.A." 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 "FRIGORÍFICO NORTE S.A." se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición NORTE, 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. ° 001137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA FRIGONORTE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRIGORIFICO NORTE S.A." 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.L n.º **001137**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA FRIGONORTE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRIGORIFICO NORTE S.A." CLASE 35.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 286/19, 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 AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra FRIGONORTE S.A. sobre oposición al registro de marca "FRIGORIFICO NORTE S.A." clase 35, Expediente n.º 1515463 solicitada por FRIGONORTE S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FRIGORIFICO NORTE S.A." clase 35, Expediente n.º 1515463 solicitada por FRIGONORTE S.A.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º**001138**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS TYRES Y ETIQUETA, CLASE 12.-----

Asunción,

14 OCT 2025**VISTO:**

El expediente caratulado: GTS DO BRASIL LTDA. contra GTS TYRES SOLUTIONS INC. sobre oposición al registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 12, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 12, en base a la marca GTS DO BRASIL en la clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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



Resolución D.A.M.I. n.º 001138

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS TYRES Y ETIQUETA, CLASE 12.-----

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: **GTS TYRES** (solicitada) vs. **GTS DO BRASIL** (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 protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada GTS DO BRASIL en la clase 07 protege productos tales como: *"Máquinas e implementos agrícolas"*. Por otro lado, la marca solicitada "GTS TYRES" en la clase 12, protege productos: *"Neumáticos y/o cubiertas de neumáticos para camiones y automóviles; llantas; cámaras de aire para neumáticos; dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos; válvulas de cubiertas de neumáticos; dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos; contrapesos para equilibrar ruedas de*





Resolución D.A.M.I. n.º

001138

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS TYRES Y ETIQUETA, CLASE 12.

vehículos". 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.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas GTS TYRES solicitada en la clase 12, y GTS DO BRASIL, registrada en la clase 07, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos 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 GTS TYRES 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.

GTS TYRES

SOLICITADA



OPONENTE



Resolución D.A.M.L. n.º **001138**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS TYRES Y ETIQUETA, CLASE 12.-----

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 revocar el Dictamen n.º 166/25 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 GTS DO BRASIL LTDA. contra GTS TYRES SOLUTIONS INC. sobre oposición al registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 12, Expediente n.º 2382641 solicitada por GTS TYRES SOLUTIONS INC.-----





Resolución D.A.M.I. n.º **001138**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS TYRES Y ETIQUETA, CLASE 12.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 12, Expediente n° 2382641 solicitada por GTS TYRES SOLUTIONS INC.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001139**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS TYRES Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, 14 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GTS DO BRASIL LTDA. contra GTS TYRES SOLUTIONS INC. sobre oposición al registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 35, y, -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca GTS DO BRASIL en la clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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





Resolución D.A.M.L n.° 001139

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS TYRES 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, entre las marcas en pugna: **GTS TYRES** (solicitada) vs. **GTS DO BRASIL** (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 servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada GTS DO BRASIL en la clase 35 protege servicios tales como: *"Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, publicidad, administración comercial, comercialización, importación y/o exportación de neumáticos para automóviles y autopartes"*. Por otro lado, la marca solicitada "GTS TYRES" en la clase 12, protege productos: *"Neumáticos y/o cubiertas de neumáticos para camiones y*





Resolución D.A.M.L n.° **001139**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS TYRES Y ETIQUETA, CLASE 35.

automóviles; llantas; cámaras de aire para neumáticos; dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos; válvulas de cubiertas de neumáticos; dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos; contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos". 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.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas GTS TYRES solicitada en la clase 35, y GTS DO BRASIL, registrada en la clase 07, ***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 GTS TYRES 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.

GTS TYRES

SOLICITADA



OPONENTE



Resolución D.A.M.I. n.º 001139

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS TYRES 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 revocar el Dictamen n.º 167/25 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 GTS DO BRASIL LTDA. contra GTS TYRES SOLUTIONS INC. sobre oposición al registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 35, Expediente n.º 2382643 solicitada por GTS TYRES SOLUTIONS INC.,-----





Resolución D.A.M.L n.º

001139

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS TYRES Y ETIQUETA, CLASE 35.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2382643 solicitada por GTS TYRES SOLUTIONS INC.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WINSTROL - DEPOT, CLASE 05.

Asunción,

14 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DUTRIEC S.A. contra SIDNEI CANDIDO DA SILVA sobre oposición al registro de la marca WINSTROL - DEPOT clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca WINSTROL - DEPOT solicitada para la clase 05, en base a la marca NANDROL DEPOT 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.º

001140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WINSTROL - DEPOT, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada WINSTROL - DEPOT y la marca NANDROL DEPOT 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: WINSTROL - DEPOT (solicitada) vs. NANDROL DEPOT (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.-----

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



Resolución D.A.M.I. n.º

001140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WINSTROL - DEPOT, CLASE 05.-----

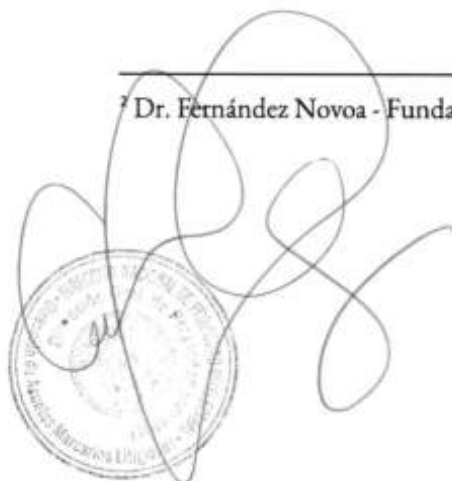
arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. -----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 001140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WINSTROL - DEPOT, CLASE 05.

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 elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 235/25 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 DUTRIEC S.A. contra SIDNEI CANDIDO DA SILVA sobre oposición al registro de la marca WINSTROL - DEPOT clase 05, Expediente n.º 2469885 solicitada por SIDNEI CANDIDO DA SILVA





Resolución D.A.M.I. n.º **001140**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WINSTROL - DEPOT, CLASE 05.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca WINSTROL - DEPOT, clase 05, Expediente n° 2469885 solicitada por SIDNEI CANDIDO DA SILVA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

001141

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC CONTRA BRITANICO PARAGUAYO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA, CLASE 38.-----

Asunción, 14 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC contra BRITÁNICO PARAGUAYO S.A. sobre oposición al registro de marca "WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA" clase 38, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca BRITÁNICA clase 38, 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.° 001141

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC CONTRA BRITANICO PARAGUAYO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA, CLASE 38.-----

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 WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA y BRITANNICA 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 servicios de la clase 38 (servicios de teledifusión, radiodifusión y otros)*** lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA" y la marca oponente "BRITANNICA" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.-----





Resolución D.A.M.I. n.° 001141

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC CONTRA BRITANICO PARAGUAYO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA, CLASE 38.-----

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 232/25, 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**



Resolución D.A.M.L n.º 001141

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC CONTRA BRITANICO PARAGUAYO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA, CLASE 38.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC contra BRITÁNICO PARAGUAYO S.A. sobre oposición al registro de marca "WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2360034 solicitada por BRITANICO PARAGUAYO S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "WWW.BRITANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2360034 solicitada por BRITANICO PARAGUAYO S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001142

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. CONTRA WERNER GOOSEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITASILO", CLASE 05.

Asunción, 14 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. contra WERNER GOOSEN sobre oposición al registro de marca "VITASILO" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VITASILO", solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas VITASAL y VITASOL en clase 31 y 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 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

001142

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. CONTRA WERNER GOOSEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITASILO", 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, entre las marcas en pugna: **VITASILO (solicitada) vs. VITASAL (oponente)**, al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, con lo cual aleja toda posibilidad de confusión entre las mismas; como así también mencionar la diferencia de clases existentes entre ellas, la solicitada **VITASILO para la clase 05 (productos farmacéuticos) y el oponente VITASAL clase 31 (productos agrícolas, animales y vegetales crudos o sin procesar, como granos, frutas frescas, plantas vivas, animales vivos y alimentos para animales)**, como podemos notar no existen posibilidades para una confusión, por lo que la marca solicitada cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca oponente. -----

Que, una vez realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada **VITASILO y VITASOL (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 dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacíficamente en el mercado. -----





Resolución D.A.M.I. n.° 001142

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. CONTRA WERNER GOOSEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITASILO", CLASE 05.

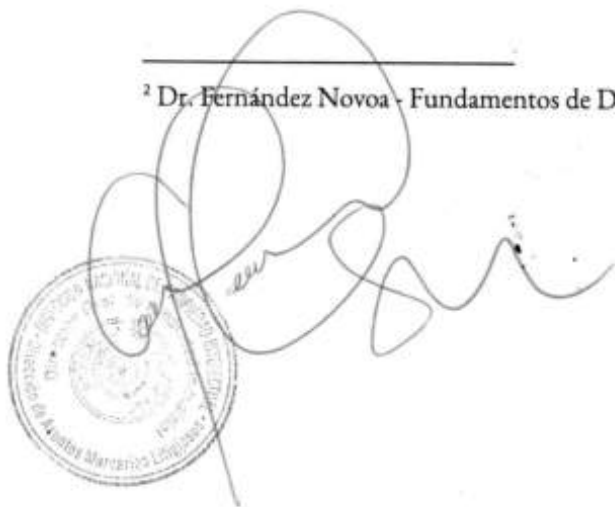
Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VITASILO y las marcas oponentes VITASAL - VITASOL gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, las diferencias entre las mismas son muy notables, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "VITASILO" solicitada y "VITASAL - VITASOL" oponentes, no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que la coexistencia de las mismas no representa ningún inconveniente legal.

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 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.

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





Resolución D.A.M.L n.°

001142

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. CONTRA WERNER GOOSEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITASILO", CLASE 05.

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 n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 352/25, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. contra WERNER GOOSEN sobre oposición al registro de marca "VITASILO" clase 05, Expediente n° 2138283 solicitada por WERNER GOOSEN

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "VITASILO" clase 05, Expediente n° 2138283 solicitada por WERNER GOOSEN

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

001143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA LAFEDAR S.A. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZALTAG", CLASE 05.

Asunción,

14 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SANOFI contra LAFEDAR S.A. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS S.A. sobre oposición al registro de la marca ZALTAG clase 05,--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca **ZALTAG**, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca **ZALTRAP** 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

001143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA LAFEDAR S.A. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZALTAG", 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 **ZALTAG** y **ZALTRAP** 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, además el oponente **ZALTRAP** ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/501.000 en la clases 05**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **ZALTAG**.-----

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. -----





Resolución D.A.M.L n.°

001143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA LAFEDAR S.A. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZALTAG", CLASE 05.

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 revocar el Dictamen n° 05/23, 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





Resolución D.A.M.I. n.º

001143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA LAFEDAR S.A. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZALTAG", CLASE 05.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SANOFI contra LAFEDAR S.A. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS S.A. sobre oposición al registro de marca "ZALTAG" clase 05, Expediente n° 1604332 solicitada por LAFEDAR S.A. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS ----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ZALTAG" clase 05, Expediente n° 1604332, solicitada por LAFEDAR S.A. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001144

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA APOLONIO VICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRAHIERAS, CLASE 25.-----

Asunción, 14 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ALPARGATAS S.A. contra APOLONIO VICTORIANO GODOY LEZCANO sobre oposición al registro de la marca PRAHIERAS, clase 25 y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PRAHIERAS, solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca HAVAIANAS 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 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 001144

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA APOLONIO VICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRAHIERAS, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada PRAHIERAS y la marca oponente HAVAIANAS 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: **PRAHIERAS** (solicitada) vs. **HAVAIANAS** (oponente), 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 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, es importante destacar que tanto PRAHIERAS como HAVIANAS ofrecen alternativas atractivas para aquellos consumidores que valoran la calidad y el origen natural de los servicios y productos, cada una de estas marcas proyecta un enfoque y una identidad distintiva,





Resolución D.A.M.L n.º **001144**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA APOLONIO VICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRAHIERAS, CLASE 25.-----

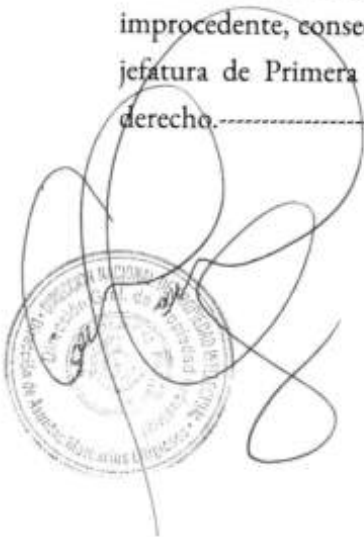
lo que influye en las preferencias personales y en cómo los consumidores perciben el valor que cada una aporta. Esta diferenciación en el posicionamiento de las marcas permite a los usuarios identificar con mayor precisión cuál se alinea mejor con sus expectativas.-----

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, como también podemos visualizar que las diferencias gráficas entre las mismas son claras y perceptibles, 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 434/25 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n.°

001144

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA APOLONIO VICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRAHIERAS, CLASE 25.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALPARGATAS S.A. contra APOLONIO VICTORIANO GODOY LEZCANO sobre oposición al registro de la marca PRAHIERAS clase 25, Expediente n° 2422130 solicitada por APOLONIO VICTORIANO GODOY LEZCANO -----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PRAHIERAS clase 25, Expediente n° 2422130 solicitada por APOLONIO VICTORIANO GODOY LEZCANO .-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-----

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.I. n.º

001145

POR LA CUAL SE DECLARÁN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA Y CLUB GUARANÍ CONTRA OSCAR ORTEGA BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 35.

Asunción,

15 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA Y CLUB GUARANÍ contra OSCAR ORTEGA BENÍTEZ sobre oposiciones al registro de marca "INDIO" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "INDIO", solicitada para la clase 35, en base a los registros de las marcas INDIO y EL INDIO en la clase 35 y 28 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.° 001145

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA Y CLUB GUARANÍ CONTRA OSCAR ORTEGA BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 35.-----

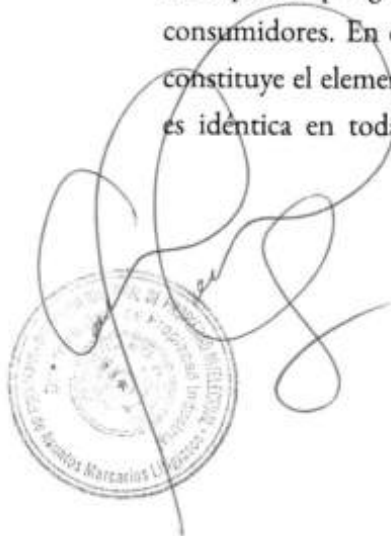
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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 “INDIO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas INDIO y EL INDIO base de las oposiciones se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que al cotejar las marcas solicitada (INDIO) e (INDIO - EL INDIO) oponentes, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones, 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, tras un análisis integral de las marcas “INDIO”, “INDIO” y “EL INDIO”, se concluye que las mismas presentan similitudes significativas en los planos fonético, gráfico y conceptual, que generan un riesgo considerable de confusión o asociación indebida entre los consumidores. En el plano fonético, las tres denominaciones comparten la raíz “INDIO”, que constituye el elemento principal y dominante de cada signo. La pronunciación de este segmento es idéntica en todas las marcas, mientras que la adición del artículo “EL” en la marca “EL



Resolución D.A.M.L n.° **001145**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA Y CLUB GUARANÍ CONTRA OSCAR ORTEGA BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 35.-----

INDIO” no altera de manera sustancial la sonoridad general del signo. Por tanto, al ser escuchadas, estas marcas pueden percibirse como muy similares o prácticamente iguales, lo que aumenta la posibilidad de que el consumidor las confunda o las considere provenientes de la misma fuente empresarial.-----

Que, todas las marcas evocan la misma idea de “INDIO”, asociada con referencias étnicas, culturales o simbólicas comunes. La presencia del artículo “EL” en una de las marcas no altera sustancialmente el concepto que el consumidor promedio percibe, manteniendo la misma asociación conceptual central. Esta coincidencia conceptual contribuye a la posible asociación entre las marcas, reforzando la percepción de que podrían compartir origen empresarial o relacionarse entre sí, especialmente cuando los productos o servicios que distinguen pertenecen a la misma clase o sector económico.-----

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios muy relacionados con las marcas base de oposiciones, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. -----

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto, ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de las oposiciones se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por las marcas oponentes, evitando así una afectación negativa en el mercado. -----





Resolución D.A.M.L n.º 001145

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA Y CLUB GUARANÍ CONTRA OSCAR ORTEGA BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 35.-----

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *“...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir”*. Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.-----

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º

001145

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA Y CLUB GUARANÍ CONTRA OSCAR ORTEGA BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 35.-----

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 174/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA Y CLUB GUARANÍ contra OSCAR ORTEGA BENÍTEZ sobre oposiciones al registro de la marca "INDIO" clase 35, Expediente n.º 23100049 solicitada por OSCAR ORTEGA BENÍTEZ-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "INDIO" clase 35, Expediente n.º 23100049 solicitada por OSCAR ORTEGA BENÍTEZ.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001146**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOEHRINGER INGELHEIM KG CONTRA SCAVONE HNOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RESPIMAX", CLASE 05.

Asunción, 15 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BOEHRINGER INGELHEIM KG contra SCAVONE HNOS S.A. sobre oposición al registro de la marca RESPIMAX clase 05, y-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RESPIMAX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca RESPIMAT 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

001146

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOEHRINGER INGELHEIM KG CONTRA SCAVONE HNOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RESPIMAX", 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 RESPIMAX y RESPIMAT 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 entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además el oponente **RESPIMAT** ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/556.814 en la clases 05**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de RESPIMAX.

Que, en consecuencia, considerando que las marcas presentan coincidencias relevantes en sonoridad, apariencia y significado, y que ambas se destinan a productos farmacéuticos de la misma clase, se concluye que existe un riesgo elevado de confusión o asociación entre RESPIMAX y RESPIMAT. Dicho riesgo compromete la función distintiva de la marca, que es la



Resolución D.A.M.L n.° **001146**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOEHRINGER INGELHEIM KG CONTRA SCAVONE HNOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RESPIMAX", CLASE 05.

de garantizar la correcta identificación del origen empresarial de los productos y proteger al consumidor frente a errores o engaños.

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

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

Que, en 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





Resolución D.A.M.L n.º **001146**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOEHRINGER INGELHEIM KG CONTRA SCAVONE HNOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RESPIMAX", CLASE 05.

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 134/25, 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 BOEHRINGER INGELHEIM KG contra SCAVONE HNOS S.A. sobre oposición al registro de marca "RESPIMAX" clase 05, Expediente n.º 2486249 solicitada por SCAVONE HNOS S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RESPIMAX" clase 05, Expediente n.º 2486249, solicitada por SCAVONE HNOS S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001147**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTO SPRAY, CLASE 05.

Asunción, 15 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AGROTEC S.A. contra PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA sobre oposición al registro de la marca INVICTO SPRAY, clase 05 y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INVICTO SPRAY, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca INVICTUS 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

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 **001147**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTO SPRAY, CLASE 05.-----

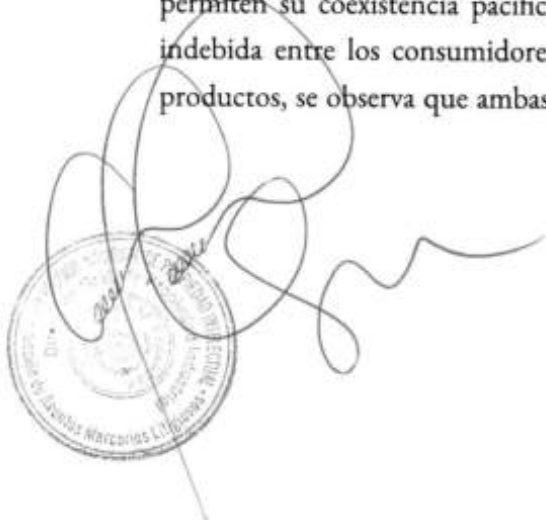
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INVICTO SPRAY y la marca oponente INVICTUS 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: INVICTO SPRAY (solicitada) vs. INVICTUS (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, tras el análisis integral de las marcas INVICTO SPRAY (Clase 05) e INVICTUS (Clase 01), se concluye que las mismas presentan diferencias significativas en múltiples planos que permiten su coexistencia pacífica en el mercado, sin generar riesgo de confusión o asociación indebida entre los consumidores. En primer lugar, desde la perspectiva de la clasificación de productos, se observa que ambas marcas distinguen bienes claramente diferenciados: **INVICTO**



Resolución D.A.M.L n. ° 001147

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTO SPRAY, CLASE 05.-----

SPRAY se destina a productos farmacéuticos, médicos y veterinarios, mientras que INVICTUS abarca productos químicos destinados a la industria, la ciencia y la agricultura, sectores que no guardan relación comercial directa. Estas diferencias constituyen un elemento determinante para disminuir la posibilidad de confusión.-----

Que, en el plano fonético, aunque ambas comparten la raíz "INVICT-", presentan terminaciones distintas y, en el caso de la marca solicitada, la inclusión del término "SPRAY" genera una sonoridad diferenciada que refuerza la percepción individual de cada signo. En el plano gráfico, la composición visual también evidencia una clara diferenciación: la marca solicitada está formada por dos palabras, mientras que la marca oponente se presenta como una sola palabra, reforzando la distinción visual en su conjunto.-----

Que, finalmente, considerando que las marcas INVICTO SPRAY (solicitada) e INVICTUS (oponente), no coinciden en la clase de productos, que presentan diferencias notables en su pronunciación, representación gráfica y significado, y que cada una se dirige a segmentos de consumidores distintos, se concluye que no existe riesgo de confusión ni asociación indebida entre ellas, permitiendo su coexistencia en el mercado de manera segura y acorde con la finalidad esencial de la legislación marcaria, que es proteger la función distintiva de las marcas y la confianza del consumidor.-----

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.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001147**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTO SPRAY, CLASE 05.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, como también podemos visualizar que las diferencias gráficas entre las mismas son claras y perceptibles, 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° 129/25 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 AGROTEC S.A. contra PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA sobre oposición al registro de la marca INVICTO SPRAY clase 05, Expediente n° 2419053 solicitada por PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA-----



Resolución D.A.M.L n.° 001147

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTO SPRAY, CLASE 05.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INVICTO SPRAY clase 05, Expediente n° 2419053 solicitada por PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001148**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A., Y CLOUDCRM S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIX Y ETIQUETA, CLASE 36.

Asunción,

15 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. Y CLOUDCRM S.A. contra HIGOR MIGUEL COSTA sobre oposición al registro de marca "PIX Y ETIQUETA" clase 36, y;

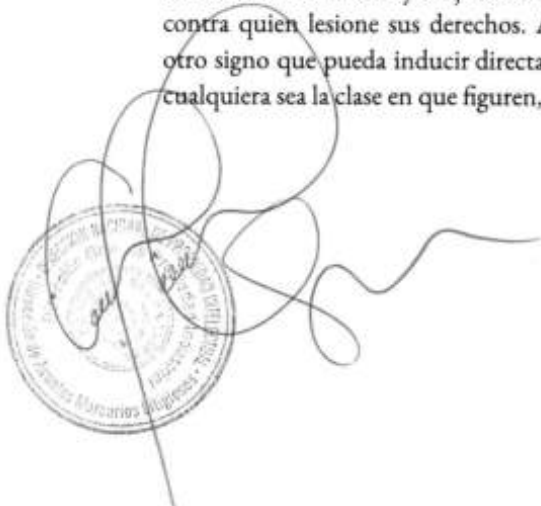
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PIX Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base a la solicitud y registro de las marcas PIK Y PYX PAY 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.L n.º 001148

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A., Y CLOUDCRM S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIX 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, al cotejar las marcas solicitada PIX Y ETIQUETA y PIK - PYX PAY oponentes, se observa a simple vista que las mismas es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones, 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 similitudes sustanciales existentes entre la marca solicitada y las marcas oponentes, es posible que el público consumidor se vea inducido a error o confusión respecto al origen empresarial de los servicios que distinguen. ***Cabe señalar que las marcas en cuestión tienen por objeto identificar los mismos servicios comprendidos en la Clase 36, tales como servicios bancarios y otras operaciones financieras***, lo cual incrementa el riesgo de confusión en el mercado. En consecuencia, y atendiendo a los principios de protección marcaria y prevención del engaño al consumidor, corresponde declarar procedentes las oposiciones interpuestas.-----

Que, del análisis comparativo de los signos en conflicto, se advierte que entre la marca solicitada "PIX Y ETIQUETA" y las marcas oponentes "PIK" y "PYX PAY" existen similitudes relevantes en los planos fonético y ortográfico, que determinan una pronunciación y grafía



Resolución D.A.M.L n.° **001148**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A., Y CLOUDCRM S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIX Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

sustancialmente semejantes. Tales coincidencias generan una alta posibilidad de confusión y/o asociación en el público consumidor respecto al origen empresarial de los productos o servicios que distinguen, comprometiendo así la función esencial de la marca como identificador de procedencia.-----

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud presentada pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a las marcas presentadas y registradas con anterioridad y de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001148**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A., Y CLOUDCRM S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIX Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

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° 238/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. Y CLOUDCRM S.A. contra HIGOR MIGUEL COSTA sobre oposiciones al registro de marca "PIX Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2420633 solicitada por HIGOR MIGUEL COSTA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PIX Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2420633 solicitada por HIGOR MIGUEL COSTA.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001149**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INERDX Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Asunción,

15 OCT 2025**VISTO:**

El expediente caratulado: ANDREA BEAUTY & HEALTH contra WALFREDO COUTINHO DA ROCHA JUNIOR sobre oposición al registro de la marca INERDX Y ETIQUETA, clase 05, y.-----

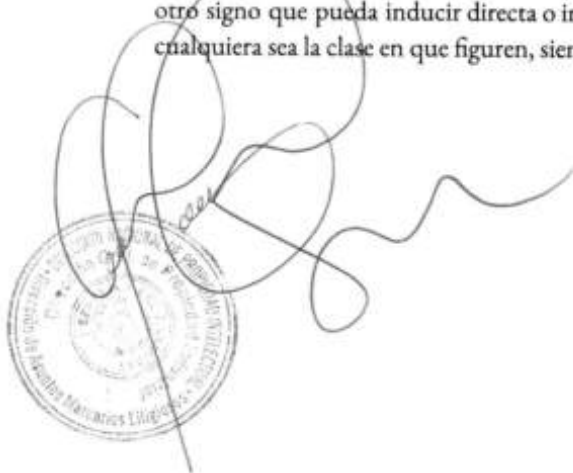
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INERDX Y ETIQUETA solicitada para la clase 05, en base a la marca INNER BEAUTY & HEALTH 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.°

001149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INERDX Y ETIQUETA, 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 INERDX y la marca oponente INNER BEAUTY & HEALTH 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: INERDX (solicitada) vs. INNER BEAUTY & HEALTH (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.-----

Resolución D.A.M.L n.º 001149

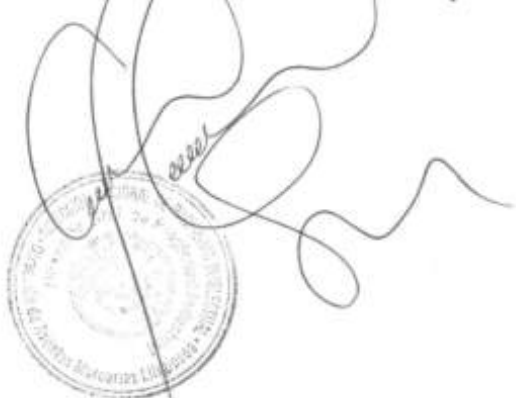
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INERDX Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

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*



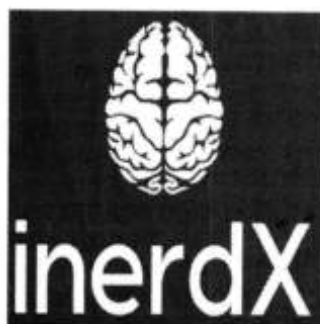


Resolución D.A.M.L n.º **001149**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INERDX Y ETIQUETA, 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, 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.-----



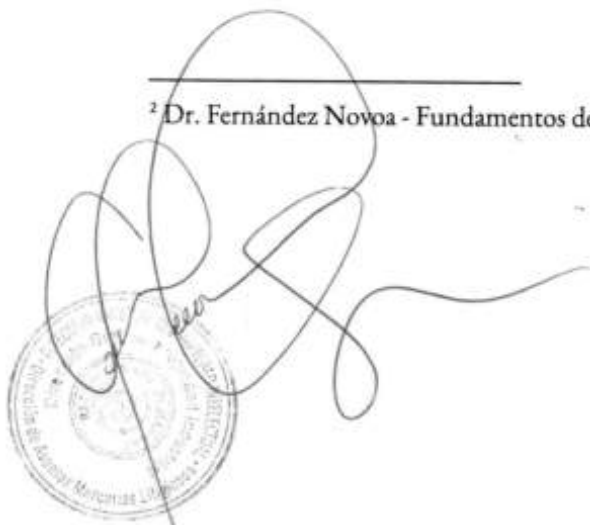
SOLICITADA

Inner
beauty & health

OPONENTE

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

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



Resolución D.A.M.L n.º **001149**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INERDX Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

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 nº 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 nº 425 /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 ANDREA BEAUTY & HEALTH contra WALFREDO COUTINHO DA ROCHA JUNIOR sobre oposición al registro de la marca INERDX Y ETIQUETA clase 05,





Resolución D.A.M.L n.º

001149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEALTH CONTRA WALFREDO COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INERDX Y ETIQUETA, CLASE 05.

Expediente n° 2440221 solicitada por WALFREDO COUTINHO DA ROCHA JUNIOR.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INERDX Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2440221 solicitada por WALFREDO COUTINHO DA ROCHA JUNIOR.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001150**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.-----

Asunción,

15 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contra DAVID GOMEZ SANCHEZ sobre oposición al registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA, clase 04, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA solicitada para la clase 04, en base a la marca MOOVE ENGINEERING SOLUTIONS en la clase 04, 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. °

001150

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.-----

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 MOEVE Y ETIQUETA y la marca oponente MOOVE ENGINEERING SOLUTIONS 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: MOEVE Y ETIQUETA (solicitada) vs. MOOVE ENGINEERING SOLUTIONS (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, conforme a los principios doctrinarios y jurisprudenciales en materia marcaria, las diferencias entre los signos en cuestión resultan apreciables tanto en el plano gráfico como fonético. En tal sentido, al efectuar el examen comparativo de marcas para determinar la eventual existencia de riesgo de confusión, debe atenderse a la impresión de conjunto que producen los signos en su apreciación global, y no al análisis aislado de sus elementos constitutivos.-----



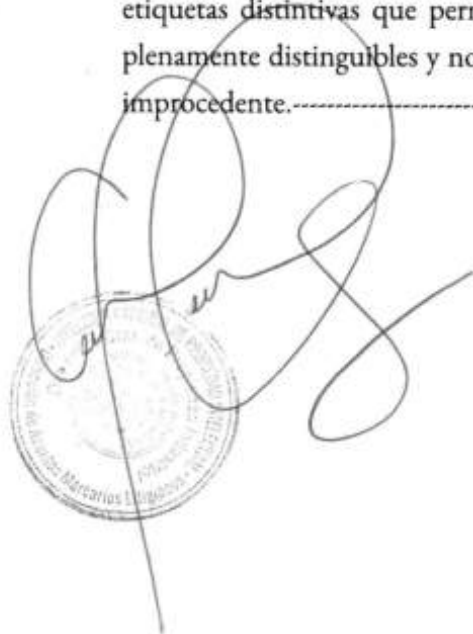
Resolución D.A.M.L n.º ~~001150~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.-----

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 cabe señalar en el plano fonético, las denominaciones MOEVE y MOOVE ENGINEERING SOLUTIONS presentan diferencias perceptibles. Mientras que MOEVE posee una vocalización abierta y segmentada, MOOVE se pronuncia con una vocal cerrada y prolongada, lo que genera una entonación distinta. Asimismo, la inclusión de las expresiones "ENGINEERING SOLUTIONS" en la marca oponente introduce una estructura sonora más extensa y compleja, reduciendo significativamente cualquier posibilidad de confusión auditiva entre ambas denominaciones.-----

Que, asimismo, cabe señalar que el análisis comparativo no se limita únicamente al plano gramatical y fonético sino que comprende también el aspecto visual de los signos. En tal sentido, se observa que tanto la marca solicitada como la marca oponente se presentan acompañadas de etiquetas distintivas que permiten su clara diferenciación en el mercado, resultando por ello plenamente distinguibles y no susceptibles de confusión. En consecuencia, la oposición deviene improcedente.-----





001150

Resolución D.A.M.L n.º _____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.-----

moeve

move
engineering solutions

Solicitada

Oponente

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.-----

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



Resolución D.A.M.I. n.° **001150**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.

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, 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° 650/24 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 COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contra DAVID GOMEZ SANCHEZ sobre oposición al registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA, clase 04, Expediente n° 2353323 solicitada por DAVID GOMEZ SANCHEZ

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA, clase 04, Expediente n° 2353323 solicitada por DAVID GOMEZ SANCHEZ.



Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 04.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.°

001151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 01.

Asunción, 15 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contra DAVID GOMEZ SANCHEZ sobre oposición al registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA, clase 01, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA solicitada para la clase 01, en base a la marca MOOVE ENGINEERING SOLUTIONS en la clase 04, 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.°

001151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOEVE Y ETIQUETA, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MOEVE Y ETIQUETA y la marca oponente MOOVE ENGINEERING SOLUTIONS 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: MOEVE Y ETIQUETA (solicitada) vs. MOOVE ENGINEERING SOLUTIONS (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, conforme a los principios doctrinarios y jurisprudenciales en materia marcaria, las diferencias entre los signos en cuestión resultan apreciables tanto en el plano gráfico como fonético. En tal sentido, al efectuar el examen comparativo de marcas para determinar la eventual existencia de riesgo de confusión, debe atenderse a la impresión de conjunto que producen los signos en su apreciación global, y no al análisis aislado de sus elementos constitutivos.-----





Resolución D.A.M.L n.° 001151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 01.-----

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 cabe señalar en el plano fonético, las denominaciones MOEVE y MOOVE ENGINEERING SOLUTIONS presentan diferencias perceptibles. Mientras que MOEVE posee una vocalización abierta y segmentada, MOOVE se pronuncia con una vocal cerrada y prolongada, lo que genera una entonación distinta. Asimismo, la inclusión de las expresiones "ENGINEERING SOLUTIONS" en la marca oponente introduce una estructura sonora más extensa y compleja, reduciendo significativamente cualquier posibilidad de confusión auditiva entre ambas denominaciones.-----

Que, asimismo, cabe señalar que el análisis comparativo no se limita únicamente al plano gramatical y fonético sino que comprende también el aspecto visual de los signos. En tal sentido, se observa que tanto la marca solicitada como la marca oponente se presentan acompañadas de etiquetas distintivas que permiten su clara diferenciación en el mercado, resultando por ello plenamente distinguibles y no susceptibles de confusión. En consecuencia, la oposición deviene improcedente.-----



Resolución D.A.M.I. n.° **001151**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 01.-----

moeve

move
engineering solutions

Solicitada

Oponente

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.-----

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



Resolución D.A.M.L n.° **001151**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 01.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 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 elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 651/24 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 COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contra DAVID GOMEZ SANCHEZ sobre oposición al registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA, clase 01, Expediente n° 2353334 solicitada por DAVID GOMEZ SANCHEZ -----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA, clase 01, Expediente n° 2353334 solicitada por DAVID GOMEZ SANCHEZ.-----



Resolución D.A.M.L n. °

001151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLASE 01.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º ~~001152~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIMAYA Y ETIQUETA" CLASE 03.-----

Asunción, 16 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES contra IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI sobre oposición al registro de marca "ZIMAYA Y ETIQUETA" clase 03, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca ZIMAYA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, sobre la base de la solicitud de la marca ZIMAYA clase 03, 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. °

001152

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNES-FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIMAYA Y ETIQUETA" CLASE 03.-----

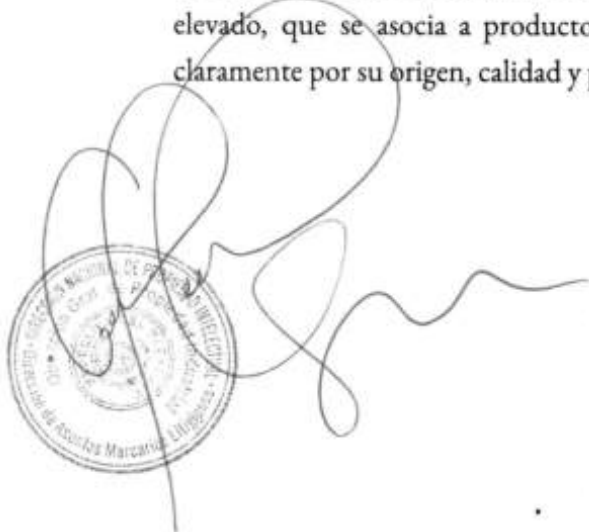
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 03 y los antecedentes obrantes en autos y de la documentación acompañada, surge que la denominación solicitada "ZIMAYA Y ETIQUETA" corresponde al perfume de origen árabe, desarrollada por Imran Mohammed Yunus Fazlani, y se encuentra registrada en la clase 03, que abarca productos de perfumería, cosmética, aceites esenciales y preparaciones de tocador-----

Que, si bien obra en autos la oposición interpuesta por el señor por SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES quien invoca derecho de prioridad en la presentación de la denominación "ZIMAYA" en nuestro país, corresponde señalar que la mera prelación temporal en la solicitud de registro no resulta suficiente cuando se encuentra en juego la protección de una marca notoria reconocida a nivel internacional.-----

Que, asimismo, la marca goza de una imagen comercial consolidada, basada en una identidad visual elegante y moderna que refuerza su posicionamiento dentro del sector cosmético. En consecuencia, se trata de un signo con capacidad distintiva plena y valor marcario elevado, que se asocia a productos de perfumería de procedencia extranjera, distinguiéndose claramente por su origen, calidad y prestigio en el mercado internacional.-----





Resolución D.A.M.I. n.° **001152**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIMAYA Y ETIQUETA" CLASE 03.-----

Que, la envergadura empresarial, así como los reconocimientos obtenidos en su trayectoria, constituyen elementos que acreditan de manera suficiente su notoriedad marcaria, circunstancia que confiere a su titular una protección especial y reforzada conforme a lo dispuesto por la normativa nacional e internacional aplicable en materia de propiedad industrial.-----

Que, corresponde también mencionar que la denominación "ZIMAYA Y ETIQUETA", 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*

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





Resolución D.A.M.L n.º 001152

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “ZIMAYA Y ETIQUETA” CLASE 03.-----

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 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”.-----

Que, en consecuencia, aun cuando la marca oponente se haya presentado previamente en el territorio nacional, lo cierto es que el carácter notorio de la marca “ZIMAYA”, con trayectoria centenaria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una protección preferente. En este sentido, la notoriedad y el prestigio alcanzados por la denominación deben prevalecer sobre la mera prelación registral, a fin de salvaguardar la verdadera función de la marca, que consiste en garantizar la identificación cierta de los productos con su auténtico origen empresarial y evitar toda forma de confusión en el público consumidor.-----

Que, 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 “ZIMAYA Y ETIQUETA” para productos de la clase 03, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas, la oposición planteada deviene improcedente.-----





Resolución D.A.M.L. n.°

001152

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIMAYA Y ETIQUETA" CLASE 03.-----

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 revocar el Dictamen n.° 277/25, 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:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES contra IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI sobre oposición al registro de marca "ZIMAYA Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2449065 solicitada por IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de la solicitud de registro de la marca "ZIMAYA Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2449065, solicitada por IMRAN MOHAMMED YUNES FAZLANI.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001153

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIMAYA" CLASE 03.

Asunción, 16 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI contra SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES sobre oposición al registro de marca "ZIMAYA" clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca ZIMAYA, solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca extranjera ZIMAYA clase 03, 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

001153

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIMAYA" CLASE 03.-----

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

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, ZIMAYA (marca solicitada) y ZIMAYA (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 03 productos 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 "ZIMAYA", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 03, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, perfume de origen árabe, desarrollada por **Imran Mohammed Yunus Fazlani**, que abarca productos de perfumería, cosmética, aceites esenciales y preparaciones y está vinculada principalmente a los Emiratos Árabes Unidos, región reconocida por su tradición en la creación



Resolución D.A.M.L n.º **001153**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “ZIMAYA” CLASE 03.-----

de fragancias orientales y exóticas. Los productos bajo la denominación ZIMAYA —como “Tiramisú Caramel”, “Fatima Pink” o “Brave Heart”— se caracterizan por sus combinaciones aromáticas intensas y duraderas, dirigidas tanto a hombres como a mujeres.-----

Que, la marca “ZIMAYA”, 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*

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

Resolución D.A.M.L n.º **001153**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIMAYA" CLASE 03.-----

solicitó esa marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un 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 "ZIMAYA" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula a los Emiratos Árabes 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 "ZIMAYA" para productos de la clase 03, 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 "ZIMAYA" 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.L n.° **001153**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIMAYA" CLASE 03.-----

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 2° 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 revocar el Dictamen n.° 278/25 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

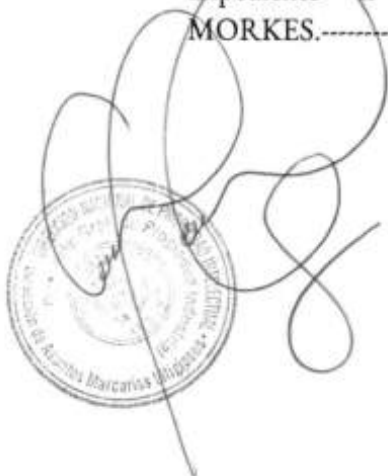
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI contra SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES sobre oposición al registro de marca "ZIMAYA" clase 03, Expediente n° 2442877 solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ZIMAYA" clase 03, Expediente n° 2442877, solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES.-----





Resolución D.A.M.L n.º **001153**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIMAYA" CLASE 03.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. CONTRA ALI ALLAOU GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAS BY USHAS, CLASE 03.

Asunción, 16 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. contra ALI ALLAOU GARCÍA sobre oposición al registro de marca "SAS BY USHAS" clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SAS BY USHAS", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca SAS 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. ° 001154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. CONTRA ALI ALLAOU GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAS BY USHAS, CLASE 03.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “**SAS BY USHAS**” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **SAS** se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual, o 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, la marca solicitada SAS y SAS BY USHAS oponente, presentan notorias semejanzas que pueden generar una fuerte vinculación en la percepción del consumidor. En primer lugar, comparten el elemento distintivo “SAS”, que constituye el componente principal y dominante de ambas denominaciones, lo que les otorga una evidente similitud fonética, gráfica y conceptual. Asimismo, ambas marcas se destinan a productos del mismo rubro, relacionados con el cuidado personal y el maquillaje, lo que refuerza su conexión en el mercado. En consecuencia, las denominaciones comparten una raíz común, una misma clase de productos y una estrategia comercial asociada, lo cual genera una clara vinculación marcaria y conceptual entre ambas.-----

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***





Resolución D.A.M.L n. ° 001154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. CONTRA ALI ALLAOU GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAS BY USHAS, CLASE 03.-----

los mismos productos de la clase 03 (cosméticos entre otros), lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente SAS BY USHAS ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/572.096 en la clases 03**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de SAS.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º

001154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. CONTRA ALI ALLAOU GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAS BY USHAS, CLASE 03.

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 181/25, 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 ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. contra ALI ALLAOU GARCIA sobre oposición al registro de marca "SAS" clase 03, Expediente n.º 2431528 solicitada por ALI ALLAOU GARCIA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SAS" clase 03, Expediente n.º 2431528 solicitada por ALI ALLAOU GARCIA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 001155

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. CONTRA APOTEX TECHNOLOGIES INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLAUCOTEX" CLASE 05.

Asunción,

16 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. contra APOTEX TECHNOLOGIES INC sobre oposiciones al registro de marca "GLAUCOTEX" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GLAUCOTEX", solicitada para la clase 05, en base a las marcas GALUCOTENSIL Y GLAUSOLET 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.

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.° 001155

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. CONTRA APOTEX TECHNOLOGIES INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLAUCOTEX" CLASE 05.-----

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 "GLAUCOTEX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones GALUCOTENSIL Y GLAUSOLET, 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 001155

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. CONTRA APOTEX TECHNOLOGIES INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLAUCOTEX" CLASE 05.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º

001155

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. CONTRA APOTEX TECHNOLOGIES INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLAUCOTEX" CLASE 05.

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° 435/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION Y LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. contra APOTEX TECHNOLOGIES INC sobre oposiciones al registro de marca "GLAUCOTEX" clase 05, Expediente n° 1242950 solicitada por APOTEX TECHNOLOGIES INC.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GLAUCOTEX" clase 05, Expediente n° 1242950 solicitada por APOTEX TECHNOLOGIES INC.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º 001156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA YONGYONG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IBEK Y ETIQUETA" CLASE 09.

Asunción,

16 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA contra YONGYONG CHEN sobre oposición al registro de marca "IBEK Y ETIQUETA" clase 05, y;

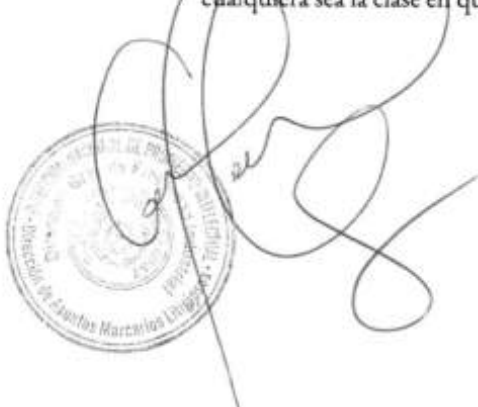
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "IBEK", solicitada para la clase 09, en base a la marca E-BERK DIGITAL en la clase 38, 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 **001156**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA YONGYONG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IBEK Y ETIQUETA" CLASE 09.-----

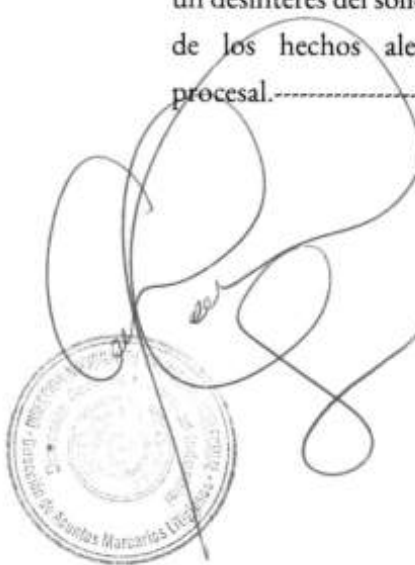
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "IBEK" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición E-BERK DIGITAL, 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

001156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA YONGYONG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IBEK Y ETIQUETA" CLASE 09.-----

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.° **001156**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA YONGYONG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IBEK Y ETIQUETA" CLASE 09.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 325/25, 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 E-BERK DIVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA contra YONGYONG CHEN sobre oposición al registro de marca "IBEK Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2227151 solicitada por YONGYONG CHEN -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "IBEK Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2227151 solicitada por YONGYONG CHEN -----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º **001157**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORNADO" CLASE 05.

Asunción,

16 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA. contra INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) sobre oposición al registro de marca "TORNADO" clase 05, y;

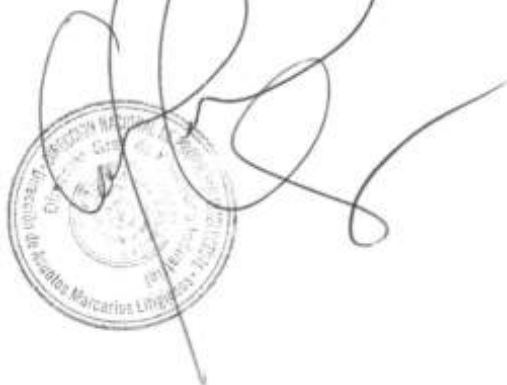
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TORNADO", solicitada para la clase 05, en base a la marca THORNADO en la clase 03 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 001157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORNADO" 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 "TORNADO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición THORNADO, 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 **001157**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORNADO" 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.I. n.º **001157**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORNADO" CLASE 05.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 197/24, 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 KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA. contra INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) sobre oposición al registro de marca "TORNADO" clase 05, Expediente n.º 2306101 solicitada por INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.).-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TORNADO" clase 05, Expediente n.º 2306101 solicitada por INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.).-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° **001158**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA DOKY, clase, 31 expediente N° 2377316 en la oposición N° 23105685, INTERPUESTA POR VELTOMAR S.A.-----

Asunción, 17 OCT 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **DOKY, clase, 31 expediente N° 2377316 en la oposición N° 23105685, INTERPUESTA POR VELTOMAR S.A.-----**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.**, se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.-----**

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 23105685, deducida contra la marca DOKY, clase, 31 expediente N° 2377316, solicitada por MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A. (M.A.A.H.S.A.).**

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. -----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. N°

001159

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROCTOGEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1855355 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018, SOLICITADA POR LABORATORIO MAVER S.A.-----

Asunción,

21 OCT 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 31 de julio de 2025 por el representante convencional de la firma LABORATORIO MAVER S.A.-----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de octubre de 2018 la firma **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.** presenta oposición contra la solicitud de registro y, en fecha 11 de marzo de 2019 se providencia "*Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado*". En fecha 11 de agosto de 2020 se contesta traslado de oposición, consecuentemente en fecha 31 de julio de 2025 el representante convencional de la firma LABORATORIO MAVER S.A. solicita caducidad de instancia administrativa.-----

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: "*En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación*".-----

En ese sentido, debemos recordar que el Artículo 136 de la Ley 1.294/98 de Marcas dispone: "*Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria*". y el artículo 137° de la Constitución Nacional, conocer y decidir en cuestiones marcarias, ante la ausencia de reglamentaciones en la ley especial aplicable, ha sido reconocida como facultad legítima y a la vez deber de la Administración, derivada de la misma Constitución Nacional.-----

Que, además el Art. 176 del C.P.C menciona: "*Improcedencia: No se producirá la caducidad: inc. c) cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en*





Resolución D.A.M.L N°

001159

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROCTOGEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1855355 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018, SOLICITADA POR LABORATORIO MAVER S.A.

dictarla fuere imputable al juez o tribunal". Que, en este sentido, resulta evidente que el expediente no puede caducar, teniendo en cuenta que no se cumple el plazo legal establecido para la caducidad de instancia, habida cuenta que; el expediente contaba con una toma de intervención pendiente y, recién en fecha 30 de mayo de 2024 la Dirección de Marcas se expide al respecto.

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 11 de agosto de 2020 el representante legal de la firma LABORATORIO MAVER S.A. contesta traslado de oposición.

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el traslado de oposición, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de oposición N° 1885141 deducida contra la solicitud de registro de marca "PROCTOGEL", Clase 05, Expediente N° 1855355 de fecha 10 de julio de 2018, solicitada por LABORATORIO MAVER S.A.

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001160

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TSUNAMI" CLASE
05.**

Asunción,

21 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "TSUNAMI" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TSUNAMI", solicitada para la clase 05, en base a la marca TSUNAMI 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.I. n.º **001160**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TSUNAMI" 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 "TSUNAMI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TSUNAMI, 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.-----





001160

Resolución D.A.M.I. n.º _____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TSUNAMI" 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.I. n.º **001160**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TSUNAMI" CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 194/2024, 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 KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "TSUNAMI" clase 05, Expediente n.º 2353439 solicitada por TECNOMYL S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TSUNAMI" clase 05, Expediente n.º 2353439 solicitada por TECNOMYL S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT S.A. CONTRA MOHAMAD BALAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITTO Y ETIQUETA" CLASE 25.

Asunción, 21 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ESSENCIAL EXPORT S.A. contra MOHAMAD BALAN sobre oposición al registro de marca "TITTO Y ETIQUETA" clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TITTO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la marca TOTTO en la clase 25 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.° 001161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT S.A. CONTRA MOHAMAD BALAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITTO Y ETIQUETA" CLASE 25.

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TITTO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TOTTO, 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

001161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT S.A. CONTRA MOHAMAD BALAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITTO Y ETIQUETA" CLASE 25.

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.° **0.01161**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT S.A. CONTRA MOHAMAD BALAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITTO Y ETIQUETA" CLASE 25.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 215/2020, 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 ESSENTIAL EXPORT S.A. contra MOHAMAD BALAN sobre oposición al registro de marca "TITTO Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 1701372 solicitada por MOHAMAD BALAN.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TITTO Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 1701372 solicitada por MOHAMAD BALAN.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001162

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TUGOS.ELECTRIC" CLASE 09.

Asunción, 21 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "TUGOS.ELECTRIC" clase 09, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TUGOS.ELECTRIC", solicitada para la clase 09, en base a la marca TIGO en la 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.º

001162

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TUGOS.ELECTRIC" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TUGOS.ELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TIGO, 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.° 001162

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TUGOS.ELECTRIC" CLASE 09.

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.° **001162**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TUGOS.ELECTRIC" CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 22/2021, 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 MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "TUGOS.ELECTRIC" clase 09, Expediente n° 1741581 solicitada por VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TUGOS.ELECTRIC" clase 09, Expediente n° 1741581 solicitada por VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

001163

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TICO ELECTRIC" CLASE 09.

Asunción, 21 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "TICO ELECTRIC" clase 09, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TICO ELECTRIC", solicitada para la clase 09, en base a la marca TIGO en la 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.I. n.º

001163

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TICO ELECTRIC" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TIGO ELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TIGO, 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

001163

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TICO ELECTRIC" CLASE 09.

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 **001163**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TICO ELECTRIC" CLASE 09.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 453/2022, 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 MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "TICO ELECTRIC" clase 09, Expediente n.º 1759856 solicitada por VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TICO ELECTRIC" clase 09, Expediente n.º 1759856 solicitada por VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001164

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ OJEDA Y VÍCTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YACARÉ SKATEBOARDS Y ETIQUETA" CLASE 28.-----

Asunción, 21 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SPORLOISIRS S.A. contra PABLO RAUL GOMEZ OJEDA Y VÍCTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA sobre oposición al registro de marca "YACARÉ SKATEBOARDS Y ETIQUETA" clase 28, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YACARÉ SKATEBOARDS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca FIGURATIVA en clase 28 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. -----

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

001164

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ OJEDA Y VÍCTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YACARÉ SKATEBOARDS Y ETIQUETA" CLASE 28.-----

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 "YACARÉ SKATEBOARDS Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "MARCA FIGURATIVA" (marca oponente), podemos apreciar que no existe *identidad en la etiqueta*, 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 "YACARÉ SKATEBOARDS Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "MARCA FIGURATIVA" (marca oponente), **en un análisis en conjunto** encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, constan de un diseño diferente, como así también existen diferencias conceptuales, ortográficas y fonéticas 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 la marca del oponente, no tienen relación conceptual. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. -----

Que, asimismo, cabe señalar que la marca solicitada YACARÉ SKATEBOARDS se presenta acompañada de una etiqueta con un diseño distintivo y original, el cual la diferencia claramente de la marca de la parte oponente. En efecto, al observar detenidamente los elementos





Resolución D.A.M.L n.°

001164

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ OJEDA Y VÍCTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YACARÉ SKATEBOARDS Y ETIQUETA" CLASE 28.

gráficos que la componen, como la combinación de colores, la tipografía empleada y demás características visuales, se advierte que dicha etiqueta posee una identidad propia que refuerza su singularidad frente al signo oponente. Por consiguiente, corresponde concluir que la demanda resulta improcedente.



SOLICITADA



OPONENTE

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, 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.





Resolución D.A.M.I. n.º **001164**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ OJEDA Y VÍCTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YACARÉ SKATEBOARDS Y ETIQUETA" CLASE 28.-----

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de las 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. -----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no 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 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 revocar el Dictamen n.º 149/25, de la Jefatura de la 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 SPORLOISIRS S.A. contra PABLO RAUL GOMEZ OJEDA y VÍCTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA sobre oposición al registro de marca "YACARÉ SKATEBOARDS Y



Resolución D.A.M.I. n.º

001164

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ OJEDA Y VÍCTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YACARÉ SKATEBOARDS Y ETIQUETA" CLASE 28.

ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2211777 solicitada por PABLO RAUL GOMEZ OJEDA y VÍCTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "YACARE SKATEBOARDS Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2211777 solicitada por PABLO RAUL GOMEZ OJEDA y VÍCTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001165**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE 05.

Asunción, **21 OCT 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. contra BASF SE sobre oposición al registro de la marca AUMENAX, clase 05 y.

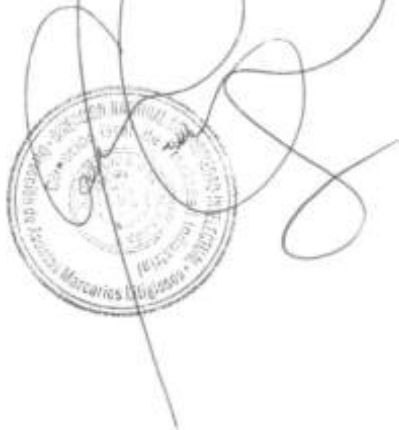
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AUMENAX, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca MEMAX 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.º **001165**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AUMENAX y la marca oponente MEMAX 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: **AU/ME/NAX** (solicitada) vs. **ME/MAX** (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 analizar comparativamente las denominaciones AUMENAX y MEMAX, se observa que, si bien ambas comparten la terminación MAX, elemento de uso frecuente en el ámbito marcario por su carácter evocativo de superioridad o máximo rendimiento, presentan diferencias sustanciales en su estructura y sonoridad global. La marca AUMENAX inicia con la secuencia AU, que le confiere una sonoridad más abierta y prolongada, mientras que MEMAX comienza con ME, generando una articulación más breve y cerrada. Estas divergencias iniciales son relevantes, pues en la percepción auditiva del consumidor el inicio de una palabra tiene un peso distintivo mayor.





Resolución D.A.M.I. n.º 001165

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE 05.

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, como también podemos visualizar que las diferencias gráficas entre las mismas son claras y perceptibles, 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 296/25 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



Resolución D.A.M.I. n.º **001165**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE 05.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. contra BASF SE sobre oposición al registro de la marca AUMENAX clase 05, Expediente n° 1884972 solicitada por BASF SE.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AUMENAX clase 05, Expediente n° 1884972 solicitada por BASF SE.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.I. n.° **001166**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE 01.

Asunción,

21 OCT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E contra BASF SE sobre oposición al registro de la marca AUMENAX, clase 01 y.

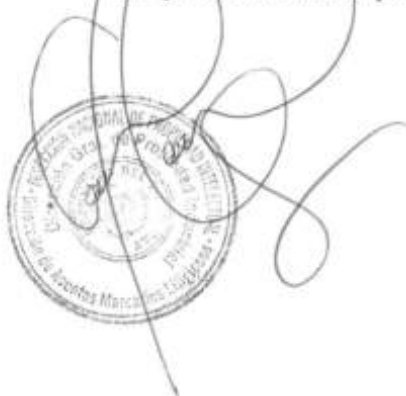
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AUMENAX, solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca MEMAX 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.º 001166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AUMENAX y la marca oponente MEMAX 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: AU/ME/NAX (solicitada) vs. ME/MAX (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, tras el análisis integral de las marcas AUMENAX (Clase 05) y MEMAX (Clase 01), se concluye que las mismas presentan diferencias significativas en múltiples planos que permiten su coexistencia pacífica en el mercado, sin generar riesgo de confusión o asociación indebida entre los consumidores. En primer lugar, desde la perspectiva de la clasificación de productos, se observa que ambas marcas distinguen bienes claramente diferenciados: ***AUMENAX se destina a productos farmacéuticos, médicos y veterinarios, mientras que MEMAX abarca productos químicos destinados a la industria, la ciencia y la agricultura, sectores que***





Resolución D.A.M.I. n.º

001166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE 01.

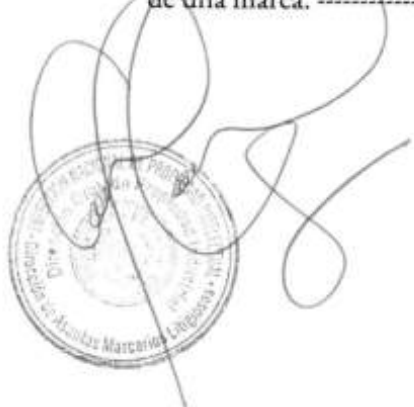
no guardan relación comercial directa. Estas diferencias constituyen un elemento determinante para disminuir la posibilidad de confusión.

Que, finalmente, considerando que las marcas AUMENAX (solicitada) y MEMAX (oponente), no coinciden en la clase de productos, que presentan diferencias notables en su pronunciación, representación gráfica y significado, y que cada una se dirige a segmentos de consumidores distintos, se concluye que no existe riesgo de confusión ni asociación indebida entre ellas, permitiendo su coexistencia en el mercado de manera segura y acorde con la finalidad esencial de la legislación marcaria, que es proteger la función distintiva de las marcas y la confianza del consumidor.

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, como también podemos visualizar que las diferencias gráficas entre las mismas son claras y perceptibles, 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.





Resolución D.A.M.L n.º

001166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE 01.

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° 295/25 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 VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E contra BASF SE sobre oposición al registro de la marca AUMENAX clase 01, Expediente n° 1884971 solicitada por BASF SE.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AUMENAX clase 01, Expediente n° 1884971 solicitada por BASF SE.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos