



Resolución D.A.M.I. n.° **000977**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VANGELI", CLASE 25.

Asunción,

12 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. contra CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN sobre oposición al registro de marca "VANGELI" clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VANGELI", solicitada para la clase 25, en base a la marca E ESTIVANELI 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.I. n.º **000977**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VANGELI", 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 "VANGELI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca E ESTIVANELI base de oposición, 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. ° 000977

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VANGELI", 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.º **000977**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VANGELI", CLASE 25.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 248/25, 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 ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. contra CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN sobre oposición al registro de marca "VANGELI" clase 25, Expediente n.º 2385960 solicitada por CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VANGELI" clase 25, Expediente n.º 2385960 solicitada por CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN.---

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000978**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.-----

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SAMAS S.A. contra SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca SAMAS 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

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

000978

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.-----

legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca SAMAS registrada en la clase 25 protege productos *"Todos los productos de la clase 25, prendas de vestir, ropería y otros"*. Por otro lado, la marca solicitada SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA en la clase 35, protege servicios: *"Gestión de negocios comerciales relativos a la comercialización de productos agropecuarios, asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios relativos al campo agropecuario, importación y exportación de productos agropecuarios, tales como: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, frutas y legumbres, semillas, plantas forestales naturales, alimentos para animales, follajes y balanceados. difusión de anuncios publicitarios; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, comercialización de maquinarias"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000978

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.-----

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

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA , solicitada en la clase 35, y SAMAS, registrada en la clase 25, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los 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, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 y 25 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.-----

Que, es importante señalar que la marca solicitada SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta





Resolución D.A.M.L n.º 000978

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.-----

una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.-----



SOLICITADA

OPONENTE

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





Resolución D.A.M.L n.º **000978**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.-----

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 206/24 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 SAMAS S.A. contra SAMA SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2470396 solicitada por SAMA SOCIEDAD ANONIMA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 37, Expediente n° 2470396 solicitada por SAMA SOCIEDAD ANONIMA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000979**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.-----

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SAMAS S.A. contra SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 32, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 37, en base a la marca SAMAS 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

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.° ~~000~~ 979

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.-----

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, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca SAMAS registrada en la clase 25 protege productos "*Todos los productos de la clase 25, prendas de vestir, ropería y otros*". Por otro lado, la marca solicitada SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA en la clase 37, protege servicios: "*Servicios prestados por una estación de servicios o gasolineras. Servicios de lavado, engrase y lustrado de vehiculos*". 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, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA , solicitada en la clase 37, y





Resolución D.A.M.L n.° **000979**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.-----

SAMAS, registrada en la clase 25, *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, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 37 y 25 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.-----

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





Resolución D.A.M.L n.° **000979**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.



SOLICITADA

OPONENTE

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 207/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.





Resolución D.A.M.L n.°

000979

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SAMAS S.A. contra SAMA SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 37, Expediente n° 2470398 solicitada por SAMA SOCIEDAD ANONIMA.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 37, Expediente n° 2470398 solicitada por SAMA SOCIEDAD ANONIMA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000980**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 42.

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA, clase 42 y.

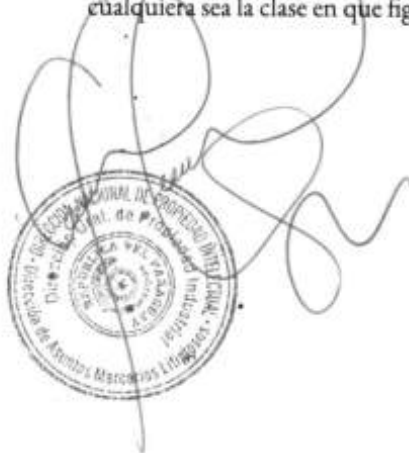
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca UENO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 42, en base a la marca D POS en la 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 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

000980

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 42.

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





Resolución D.A.M.L n.º 000980

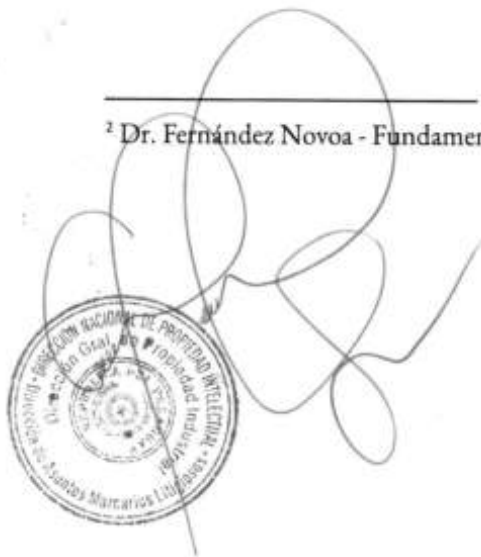
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica 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.º 000980

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene





Resolución D.A.M.L n.º 000980

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 42.

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 340/25 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 BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 42, Expediente n° 2475946 solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 42, Expediente n° 2475946 solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADEYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000981

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 38.

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA, clase 38 y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca UENO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 38, en base a la marca D POS en la 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 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.° **000981**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 38.

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

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer





Resolución D.A.M.L n.º 000981

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 38.

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.

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

Que, 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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000981

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 38.

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 341/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.





Resolución D.A.M.I. n.º **000981**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 38.

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 38, Expediente n° 2475943 solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 38, Expediente n° 2475943 solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000982**

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

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA, clase 09 y.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia 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.° 000982

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada UENO y la marca oponente DI - POS 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: UENO Y ETIQUETA (solicitada) vs. DI - POS (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, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.





Resolución D.A.M.L n.° **000982**

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

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: "*En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor.*" Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica 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.° **000982**

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene





Resolución D.A.M.L n.º **000982**

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 343/25 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 BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2475755 solicitada por UENO BANK S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2475755 solicitada por UENO BANK S.A.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000983

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE 05.

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PROMEPAR S.A. contra BILAC S.A. sobre oposición al registro de la marca, MUCOBRON, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MUCOBRON solicitada para la clase 05, en base a la marca MUCONORM 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

000983

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON 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, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta Dirección es del criterio que las marcas MUCO/BRON (solicitada) y MUCO/NORM (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo MUCO ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo MUCO es de uso común para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.

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, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.





Resolución D.A.M.L n.º 000983

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE 05.

Que, el prefijo común "MUCO" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **MUCOSOLVAN** Registro n° 455.659, **MUCOBELL** Registro n° 440.782 , **MUCOFLUID** Registro n° 494.888, **MUCOGLAM** Registro n° 425.132, entre otros.

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas (BRON y NORM) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, lo que disminuye aún más la posibilidad de confusión en el mercado, tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre MUCOBRON y MUCONORM es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.

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

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la **CLASE 5**, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque





Resolución D.A.M.L n.º **000983**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE 05.

adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.

Que, al profundizar en las diferencias entre las MUCOBRON y MUCONORM se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo "MUCO", 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, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*

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.





Resolución D.A.M.L n.º 000983

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE 05.

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° 321/24 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 PROMEPAR S.A. contra BILAC S.A. sobre oposición al registro de la marca, MUCOBRON, clase 05, Expediente n° 1618743 solicitada por BILAC S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MUCOBRON clase 05, Expediente n° 1618743 solicitada por BILAC S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000984**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 25.

Asunción, **12 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposición al registro de la marca LIVE SPORT Y ETIQUETA clase 25, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**LIVE SPORT Y ETIQUETA**", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca **LIVE SPORTSWEAR** en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 000984

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT 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, al cotejar las marcas solicitada **LIVE SPORT Y ETIQUETA** y **LIVE SPORTSWEAR** 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 25***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente **LIVE SPORTSWEAR** ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/574.981 en la clases 25**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **LIVE SPORT**.-----

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.I. n.º 000984

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 25.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 33/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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





Resolución D.A.M.L n.º 000984

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 25.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposición al registro de marca "LIVE SPORT Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2384728 solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LIVE SPORT Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2384728, solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000985**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposición al registro de la marca LIVE SPORT Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIVE SPORT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca LIVE SPORTSWEAR en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. ° 000985

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **LIVE SPORT Y ETIQUETA** y **LIVE SPORTSWEAR** 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 productos y servicios totalmente relacionada de la clase 25 y 35***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente **LIVE SPORTSWEAR** ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/574.981 en la clases 25**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **LIVE SPORT**.-----

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.° 000985

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 32/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000985

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 35.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposición al registro de marca "LIVE SPORT Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2384725 solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LIVE SPORT Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2384725, solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO contra FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ sobre oposición al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 41, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a solicitud RUTA V 21 MC PJC en las elases 35 y 39, 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

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





Resolución D.A.M.L. n.º

000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

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.-----

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, los solicitantes manifiestan contar con prelación en el derecho sobre el signo, invocando una presentación realizada en fecha **21 de mayo de 2024**.-----

Que, sin embargo, conforme a lo manifestado por los oponentes resulta necesario destacar que el propio solicitante del registro **renunció voluntariamente a su cargo de presidente en fecha 08 de mayo de 2024** dentro de la entidad que ostentaba la titularidad originaria. Asimismo, consta que con fecha **10 de julio de 2024** fue **definitivamente desvinculado por faltas graves**, lo cual importa la pérdida absoluta de toda relación jurídica, económica y representativa con grupo.-----





Resolución D.A.M.L n.°

000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZÁLEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.

Que, resulta pertinente señalar que las alegaciones formuladas por los oponentes no constituyen meras manifestaciones, sino que se encuentran debidamente respaldadas con las pruebas producidas y admitidas dentro del periodo probatorio, lo que otorga plena eficacia jurídica a sus argumentos y robustece la validez de la oposición interpuesta.

Que, en este sentido, la solicitud planteada en autos constituye un **ejercicio indebido, obstructivo y carente de causa legítima**, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.

Que, la **mala fe en materia de marcas** se configura cuando una persona actúa con la intención de **obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial** con el cual no mantiene relación jurídica ni económica.

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

Que, el hecho de que el solicitante de la solicitud de registro, haya **renunciado voluntariamente a la presidencia el 08 de mayo de 2024** y, posteriormente, haya sido





Resolución D.A.M.I. n.º **000986**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

desvinculado el 10 de julio de 2024 por faltas graves, elimina cualquier vínculo jurídico que pudiera justificar su interés sobre el signo.-----

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

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

Que, 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,*





Resolución D.A.M.L. n.º

000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

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° 389/25, 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 MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO contra FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ sobre oposición al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2440679 solicitada por FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000986**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESÚS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2440679 solicitada por FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º**000987**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ contra MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO sobre oposición al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 39, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a solicitada con anterioridad RUTA V 21 MC PJC en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

000987

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

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.-----

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, los oponentes manifiestan contar con prelación en el derecho sobre el signo, invocando una presentación realizada en fecha **21 de mayo de 2024**.-----

Que, sin embargo, conforme a lo manifestado por los solicitantes resulta necesario destacar que el propio oponente **renunció voluntariamente a su cargo de presidente en fecha 08 de mayo de 2024** dentro de la entidad que ostentaba la titularidad originaria. Asimismo, consta que con fecha **10 de julio de 2024** fue **definitivamente desvinculado por faltas graves**, lo cual importa la pérdida absoluta de toda relación jurídica, económica y representativa con el grupo.-----





Resolución D.A.M.I. n.º

000987

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Que, resulta pertinente señalar que las alegaciones formuladas por los solicitantes no constituyen meras manifestaciones, sino que se encuentran debidamente respaldadas con las pruebas producidas y admitidas dentro del periodo probatorio, lo que otorga plena eficacia jurídica a sus argumentos y robustece la validez de la oposición interpuesta. -----

Que, por tanto, la alegación de prelación carece de eficacia jurídica, en tanto al momento de interponer la oposición el oponente ya se encontraba completamente desligado de la entidad, y por ende **desprovisto de legitimidad para reclamar derecho alguno sobre la denominación.**

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

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un derecho real sobre la marca, sino que constituye un **ejercicio indebido, obstructivo y carente de causa legítima**, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.-----

Que, la **mala fe en materia de marcas** se configura cuando una persona actúa con la intención de **obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida**





Resolución D.A.M.I. n.° **000987**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial con el cual no mantiene relación jurídica ni económica.-----

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

Que, en el presente caso, se observa que la oposición no está orientada a la protección de un derecho legítimo, sino a **entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada**. El hecho de que el oponente haya **renunciado voluntariamente a la presidencia el 08 de mayo de 2024** y, posteriormente, haya sido **desvinculado el 10 de julio de 2024 por faltas graves**, elimina cualquier vínculo jurídico que pudiera justificar su interés sobre el signo. -----

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

Que, el **principio de buena fe** constituye un **pilar fundamental del derecho privado** y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos



Resolución D.A.M.I. n.º 000987

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

en contradicción con este principio configura un supuesto de **abuso de derecho**, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. -----

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 387/25 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:**



Resolución D.A.M.L n.° 000987

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ contra MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO sobre oposición al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2460032 solicitada por MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2460032 solicitada por MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000988

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ contra MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO sobre oposición al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a solicitada con anterioridad RUTA V 21 MC PJC en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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 **000988**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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.-----

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, los oponentes manifiestan contar con prelación en el derecho sobre el signo, invocando una presentación realizada en fecha **21 de mayo de 2024**.-----

Que, sin embargo, conforme a lo manifestado por los solicitantes resulta necesario destacar que el propio oponente **renunció voluntariamente a su cargo de presidente en fecha 08 de mayo de 2024** dentro de la entidad que ostentaba la titularidad originaria. Asimismo, consta que con fecha **10 de julio de 2024** fue **definitivamente desvinculado por faltas graves**, lo cual importa la pérdida absoluta de toda relación jurídica, económica y representativa con el grupo.-----





Resolución D.A.M.I. n.° **000988**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, resulta pertinente señalar que las alegaciones formuladas por los solicitantes no constituyen meras manifestaciones, sino que se encuentran debidamente respaldadas con las pruebas producidas y admitidas dentro del periodo probatorio, lo que otorga plena eficacia jurídica a sus argumentos y robustece la validez de la oposición interpuesta. -----

Que, por tanto, la alegación de prelación carece de eficacia jurídica, en tanto al momento de interponer la oposición el oponente ya se encontraba completamente desligado de la entidad, y por ende **desprovisto de legitimidad para reclamar derecho alguno sobre la denominación.**

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

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un derecho real sobre la marca, sino que constituye un **ejercicio indebido, obstructivo y carente de causa legítima**, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.-----

Que, la **mala fe en materia de marcas** se configura cuando una persona actúa con la intención de **obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida**





Resolución D.A.M.I. n.º **000988**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.

de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial con el cual no mantiene relación jurídica ni económica.

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

Que, en el presente caso, se observa que la oposición no está orientada a la protección de un derecho legítimo, sino a **entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada**. El hecho de que el oponente haya **renunciado voluntariamente a la presidencia el 08 de mayo de 2024** y, posteriormente, haya sido **desvinculado el 10 de julio de 2024 por faltas graves**, elimina cualquier vínculo jurídico que pudiera justificar su interés sobre el signo.

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

Que, el **principio de buena fe** constituye un **pilar fundamental del derecho privado** y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos





Resolución D.A.M.I. n.º

000988

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.

en contradicción con este principio configura un supuesto de **abuso de derecho**, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 388/25 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:**





Resolución D.A.M.I. n.º

000988

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ contra MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO sobre oposición al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2460025 solicitada por MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2460025 solicitada por MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º 000989

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. contra EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) sobre oposición al registro de la marca W Y ETIQUETA clase 06, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "W Y ETIQUETA", solicitada para la clase 06, en base al registro de la marca W WALWORTH en la clase 06, 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

000989

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

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 **W Y ETIQUETA** y **W WALWORTH** 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 06 (Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además el oponente **W WALWORTH** ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n.º/609.617 en la clase 06**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **W Y ETIQUETA**.





Resolución D.A.M.I. n.° **000989**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

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 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 **000989**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 568/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) sobre oposición al registro de marca "W Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n.º 2312077 solicitada por EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.).-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "W Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n.º 2312077, solicitada por EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.).-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º

000990

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

Asunción,

15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. contra EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) sobre oposición al registro de la marca W Y ETIQUETA clase 06, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "W Y ETIQUETA", solicitada para la clase 06, en base al registro de la marca W WALWORTH en la clase 06, 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.°

000990

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

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 **W Y ETIQUETA** y **W WALWORTH** 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 06 (Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente **W WALWORTH** ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/609617 en la clases 06**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **W Y ETIQUETA**.-----





Resolución D.A.M.I. n.º

000990

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

Què, 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 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

000990

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 563/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) sobre oposición al registro de marca "W Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n.º 2312084 solicitada por EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.).

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "W Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n.º 2312084, solicitada por EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.).

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000991

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposición al registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 31, y.-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 31, en base a la marca solicitada con anterioridad, AGROPLAS ELECTROPLASTIC en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

000991

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.-----

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, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca AGROPLAS ELECTROPLASTIC solicitada con anterioridad en la clase 35 protege servicios *tales como: "Importación, exportación, venta de todo tipos de carpas"*. Por otro lado, la marca solicitada AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) en la clase 31, protege productos: *"verduras, hortalizas y legumbres frescas; frutas frescas; frutos secos; granos de siembra; semillas; semillas de siembra; árboles"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios y productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.-----

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





Resolución D.A.M.L n.º 000991

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.-----

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

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna en la clase 35 y 31, *debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y 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, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*² -----

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.-----

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **000991**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.-----

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° 3/25 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 ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposición al registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 31, Expediente n° 2088212 solicitada por MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 31,





Resolución D.A.M.L. n.º

000991

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.

Expediente n° 2088212 solicitada por MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000992

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposición al registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y.-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca solicitada con anterioridad, AGROPLAS ELECTROPLASTIC en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

000992

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca AGROPLAS ELECTROPLASTIC solicitada con anterioridad en la clase 35 protege servicios *tales como: "Importación, exportación, venta de todo tipos de carpas"*. Por otro lado, la marca solicitada AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) en la clase 35, protege servicios: *"Servicios de importación-exportación, compraventa y comercialización de productos del campo tales como verduras, hortalizas y legumbres frescas y frutos secos en todas sus variedades y presentaciones"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.-----

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





Resolución D.A.M.L n. ° 000992

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los 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, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*-----

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.-----

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º

000992

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

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 2/25 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 ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposición al registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n.º 2088213 solicitada por MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35,





Resolución D.A.M.L. n.º **000992**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

Expediente n° 2088213 solicitada por MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000993

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BILLI JEANS", CLASE 25.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT contra SUNG JUN LEE sobre oposición al registro de la marca, B BILLI JEANS, clase 25, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca B BILLI JEANS solicitada para la clase 25, en base a la marca PORSCHE Y ETIQUETA en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.°

000993

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BILLI JEANS", 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada B BILLI JEANS y la marca oponente PORSCHE Y ETIQUETA 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: B BILLI JEANS (solicitada) vs. PORSCHE (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, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. -----



Resolución D.A.M.L n.º 000993

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BILLI JEANS", CLASE 25.-----

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. -----

Que, al profundizar en las diferencias entre B BILLI JEANS (solicitada) vs. PORSCHE Y ETIQUETA (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcara enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. 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, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no presentan 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.-----





Resolución D.A.M.I. n.º

000993

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BILLI JEANS", CLASE 25.

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° 359/25 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 DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT contra SUNG JUN LEE sobre oposición al registro de la marca B BILLI JEANS, clase 25, Expediente n° 2364677 solicitada por SUNG JUN LEE.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca B BILLI JEANS, clase 25, Expediente n° 2364677 solicitada por SUNG JUN LEE.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° **000994**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA AMORARMA Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162886 en la oposición N° 21111867, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI TRADING CO., LTD.-----

Asunción, 16 SEP 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **AMORARMA Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162886 en la oposición N° 21111867, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI TRADING CO., LTD.**-----

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 Actuaría, 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° 21111867, deducida contra la marca AMORARMA Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162886 en la oposición N° 21111867, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI TRADING CO., LTD.**-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° **000995**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA NEEDFEEL Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162862 en la, OPOSICIÓN N° 21111864, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI TRADING CO., LTD.-----

Asunción, 16 SEP 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **NEEDFEEL Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162862** en la, **OPOSICIÓN N° 21111864, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI TRADING CO., LTD.**-----

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 Actuaría, 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° 21111864, deducida contra la marca NEEDFEEL Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162862, solicitada por IMPORT EXPORT KIENKO CHILE LTDA.**-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.º 000996

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONTRA BIO X S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

Asunción, 16 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra BIO X S.A.I.C. sobre oposición al registro de la marca LEVITAL Y ETIQUETA clase 30, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LEVITAL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca LEVIT en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

¹ Artículo 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

000996

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONTRA BIO X S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

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

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

Que, entre las marcas en pugna: LEVITAL (solicitada) vs. LEVIT (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 LEVIT en la clase 30 protege exclusivamente productos *tales como: "galletitas, pastas, arroz, harinas, productos de pastelería"*. Por otro lado, la marca solicitada "LEVITAL" en la clase 30, protege productos: *"Levadura para nutrición humana."* 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, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al





Resolución D.A.M.L n.° **000996**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONTRA BIO X S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas LEVITAL solicitada en la clase 30, y LEVIT, registrada en la clase 30, ***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 LEVITAL 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.

LeVital

SOLICITADA

Levit

OPONENTE



Resolución D.A.M.I. n.º **000996**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONTRA BIO X S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

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 339/25 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 ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra BIO X S.A.I.C. sobre oposición al registro de la marca LEVITAL Y ETIQUETA clase 30, Expediente n.º 2381983 solicitada por BIO X S.A.I.C..-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LEVITAL Y ETIQUETA clase 30, Expediente n.º 2381983 solicitada por BIO X S.A.I.C..-----





Resolución D.A.M.L n.º **000996**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONTRA BIO X S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° **000997**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09.-----

Asunción, **16 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 09, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

000997

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DOCUSATE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA 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: DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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





Resolución D.A.M.L n.° 000997

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09.-----

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 marcaría 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 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 DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a*





Resolución D.A.M.L n.° 000997

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09.

varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."---

Que, también cabe señalar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

docusafe ✓
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos

documenta ●●●
sociedad anonima

Solicitada

Oponente





Resolución D.A.M.L n.º 000997

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09.

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 340/25 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 DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n.º 2449504 solicitada por EXCELSIS S.A.





Resolución D.A.M.L n.° **000997**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n° 2449504 solicitada por EXCELSIS S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000998

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asunción,

16 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 000998

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA 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: DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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





Resolución D.A.M.L n.º **000998**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

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 marcaría 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 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 DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a*





Resolución D.A.M.I. n.° 000998

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."---

Que, también cabe señalar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

docusafe ✓
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos

documenta ●●●
sociedad anonima

Solicitada

Oponente





Resolución D.A.M.I. n.º 000998

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

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 338/25 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 DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n.º 2449507 solicitada por EXCELSIS S.A.



Resolución D.A.M.L n.º 000998

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2449507 solicitada por EXCELSIS S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.

Asunción, 16 SEP 2025

VISTO:

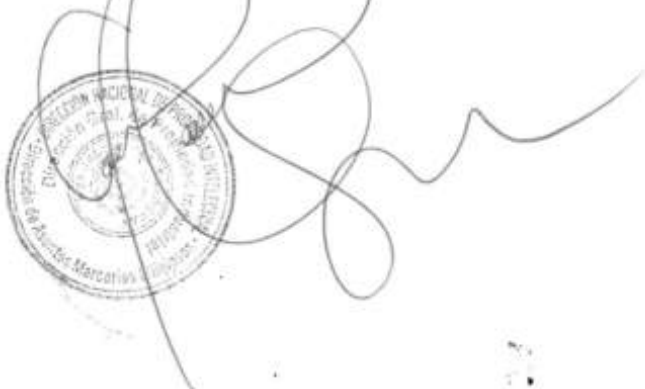
El expediente caratulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 42, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 42, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n.º 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas 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 DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA 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: DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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





Resolución D.A.M.I. n.º 000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.-----

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 marcaría 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 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 DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a*



Resolución D.A.M.I. n.º 000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.-----

varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."---

Que, también cabe señalar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.-----

docusafe ✓
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos

documenta ●●●
sociedad anonima

Solicitada

Oponente



Resolución D.A.M.L n.º 000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.-----

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 341/25 emitido por la Jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 42, Expediente n.º 2449514 solicitada por EXCELSIS S.A.-----





Resolución D.A.M.I. n.º **000999**

POR LA CUAL SE DECLARA-IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 42, Expediente n° 2449514 solicitada por EXCELSIS S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001000

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.

Asunción, 16 SEP 2025

VISTO:

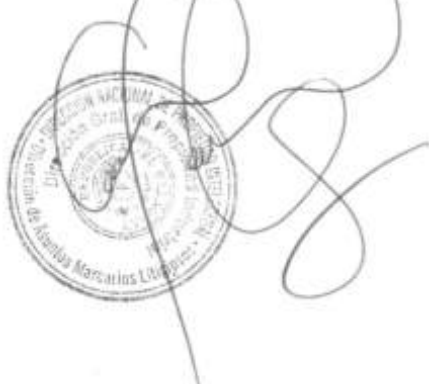
El expediente caratulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 38, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 38, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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 001000

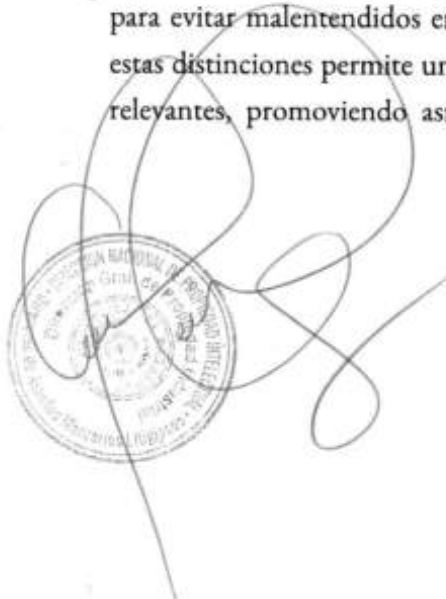
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.-----

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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA 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: DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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





Resolución D.A.M.I. n.º 001000

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.

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 marcaría 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 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 DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a*



Resolución D.A.M.L n. ° 001000

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.-----

varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."---

Que, también cabe señalar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.-----

docusafe ✓
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos

documenta ●●●
sociedad anonima

Solicitada

Oponente





Resolución D.A.M.I. n.º 001000

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.

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 339/25 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 DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 38, Expediente n.º 2449510 solicitada por EXCELSIS S.A.



Resolución D.A.M.I. n.º

001000

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 38, Expediente n° 2449510 solicitada por EXCELSIS S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001001

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELGO" CLASE 06.

Asunción,

VISTO:

16 SEP 2025

El expediente caratulado: ARCELORMITTAL BRASIL S/A contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "VELGO" clase 06, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VELGO", solicitada para la clase 06, en base a la marca BELGO en la clase 06 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 _____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “VELGO” CLASE 06.-----

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 “VELGO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BELGO, 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 **001001**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELGO" CLASE 06.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º 001001

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELGO" CLASE 06.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 265/25, 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 ARCELORMITTAL BRASIL S/A contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "VELGO" clase 06, Expediente n.º 2451446 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VELGO" clase 06, Expediente n.º 2451446 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001002

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILLI" CLASE 05.

Asunción, 16 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AELI LILLY AND COMPANY contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "LILLI" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LILLI", solicitada para la clase 05, en base a la marca LILLY 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 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.° 001002

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILLI" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LILLI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LILLY, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **001002**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILLI" 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 confirmar el Dictamen n.° 366/25, 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.I. n.º 001002

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILLI" CLASE 05.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AELI LILLY AND COMPANY contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "LILLI" clase 05, Expediente n° 2452091 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VELGO" clase 05, Expediente n° 2452091 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.º 001003

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS contra ABBAS MOUNIR MOZANAR sobre oposición al registro de marca "BRANDS Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BRANDS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BRANDS FOR LESS clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º 001003

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada BRANDS Y ETIQUETA y BRANDS FOR LESS 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 35 (comercialización de prendas de vestir, calzados, perfumería, cosméticos entre 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 **"BRANDS Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"BRANDS FOR LESS"** encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, 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.° **001003**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca **BRANDS FOR LESS** en nuestro país con **Registro n° 540.353 de fecha 30 de marzo de 2022, en la clase 35 y otros**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de registro de la marca **BRANDS Y ETIQUETA**.-----

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





Resolución D.A.M.L. n.° 001003

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 282/24, 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 BRANDS FOR LESS contra ABBAS MOUNIR MOZANAR sobre oposición al registro de marca "BRANDS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2416796 solicitada por ABBAS MOUNIR MOZANAR.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRANDS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2416796 solicitada por ABBAS MOUNIR MOZANAR.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001004

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 16.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR LESS S.A. sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS" clase 16, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca BRANDS FOR LESS clase 16, 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. ° 001004

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 16.-----

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 BRANDS FOR LESS y BRANDS FOR LESS 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 16 (papel, cartón y productos fabricados con estos materiales, entre 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 "BRANDS FOR LESS" y la marca oponente "BRANDS FOR LESS" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, 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.° **001004**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 16.-----

Que, el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca BRANDS FOR LESS en nuestro país con **Registro n° 540.350 de fecha 30 de marzo de 2022, en la clase 16 y otros**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de registro de la marca BRANDS FOR LESS.-----

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





Resolución D.A.M.I. n.º

001004

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 16.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 274/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR LESS S.A. sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS" clase 16, Expediente n.º 2206556 solicitada por BRANDS FOR LESS S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS" clase 16, Expediente n.º 2206556 solicitada por BRANDS FOR LESS S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001005

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 39.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR LESS S.A. sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS" clase 39, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS", solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca BRANDS FOR LESS clase 39, 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.° **001005**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 39.

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 BRANDS FOR LESS y BRANDS FOR LESS 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 39 (Servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y distribución de mercancías de productos de cuidado personal; productos de perfumería, cosméticos)***, 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 "BRANDS FOR LESS" y la marca oponente "BRANDS FOR LESS" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.

Que, el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca BRANDS FOR LESS en nuestro país con **Registro n° 540.354 de fecha 30 de marzo de 2022, en la clase 39**





Resolución D.A.M.L n.° **001005**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 39.-----

y otros, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de registro de la marca BRANDS FOR LESS.-----

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.° 273/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n. °

001005

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 39.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR LESS S.A. sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS" clase 39, Expediente n° 2206553 solicitada por BRANDS FOR LESS S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS" clase 39, Expediente n° 2206553 solicitada por BRANDS FOR LESS S.A.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.º**001006**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

17 SEP 2025**VISTO:**

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS LLC contra IBRAHIM MOUNIR MOZANNER sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca BRANDS FOR LESS en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° ~~001006~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS PARAGUAY 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BRANDS FOR LESS 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 001006

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" 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.° 001006

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 715/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BRANDS FOR LESS LLC contra IBRAHIM MOUNIR MOZANNER sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2284445 solicitada por IBRAHIM MOUNIR MOZANNER.--

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2284445 solicitada por IBRAHIM MOUNIR MOZANNER.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos