



Resolución D.A.M.I. n.° 001037

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES CONTRA ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECO Y ETIQUETA" CLASE 12.

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES contra ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA sobre oposición al registro de marca "ECO Y ETIQUETA" clase 12, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ECO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 12, en base a la marca ECO en la clase 12, 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 001037

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES CONTRA ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECO Y ETIQUETA" CLASE 12.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COMBATE H3 Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición COMBAT, 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 **001037**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES CONTRA ALBERTO MARTÍN MARTÍN-ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECO Y ETIQUETA" CLASE 12.-----

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.°

001037

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES CONTRA ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECO Y ETIQUETA" CLASE 12.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 686/24, 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 MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES contra ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA sobre oposición al registro de marca "ECO Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2356621 solicitada por ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ECO Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2356621 solicitada por ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 001038

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 25.-----

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ sobre oposición al registro de marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 25, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "G GAUCHO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a las marcas GAUCHO AVENTURA (Y OTROS) y O GAUCHO; en las clases 25 y 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001038**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 25.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "G GAUCHO Y ETIQUETA", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones GAUCHO AVENTURA (Y OTROS) y O GAUCHO, 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.°

001038

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 25.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de los oponentes, 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

001038

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 25.-----

corresponde revocar el Dictamen n.º 378/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ sobre oposición al registro de marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n.º 1748310 solicitada por PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n.º 1748310 solicitada por PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001039

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ sobre oposición al registro de marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "G GAUCHO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a las marcas GAUCHO AVENTURA (Y OTROS) y O GAUCHO; en las clases 35 y 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

001039

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO 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 "G GAUCHO Y ETIQUETA", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones GAUCHO AVENTURA (Y OTROS) y O GAUCHO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º **001039**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de los oponentes, 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.° **001039**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

corresponde revocar el Dictamen n.° 379/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ sobre oposición al registro de marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1748311 solicitada por PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1748311 solicitada por PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.°

001040

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMBATE H3 Y ETIQUETA" CLASE 05.

Asunción,

23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HENKEL CORPORATION contra H3 AGROCHEMICALS S.A. sobre oposición al registro de marca "COMBATE H3 Y ETIQUETA" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "COMBATE H3 Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base a la marca COMBAT en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **001040**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMBATE H3 Y ETIQUETA" CLASE 05.

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COMBATE H3 Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición COMBAT, 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.° **001040**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMBATE H3 Y ETIQUETA" CLASE 05.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001040**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “COMBATE H3 Y ETIQUETA” CLASE 05.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 134/25, 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 HENKEL CORPORATION contra H3 AGROCHEMICALS S.A. sobre oposición al registro de marca “COMBATE H3 Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n.º 2125999 solicitada por H3 AGROCHEMICALS S.A. -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “COMBATE H3 Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n.º 2125999 solicitada por H3 AGROCHEMICALS S.A. -----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.°

001041

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. contra EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "ENA Y ETIQUETA" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ENA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas "ENO y EMMA" ambas en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 001041

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK), IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas **ENA Y ETIQUETA** (solicitada) y **ENO EMMA** (oponentes), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria.

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un **notorio aire de familia** debido a la coincidencia y la semejanza fonética y visual, lo que conlleva un alto riesgo de confusión en el público consumidor. Esta confusión puede manifestarse de manera **directa**, al llevar a los consumidores a identificar erróneamente un producto por otro, o **indirecta**, al inducir a pensar que ambos signos designan productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados económicamente.

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos



Resolución D.A.M.L n.° **001041**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y ETIQUETA, CLASE 05.

ENO Y ETIQUETA y ENA / EMMA en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.

Que, al realizar el cotejo entre las marcas ENO Y ETIQUETA (solicitada) y ENA / EMMA (oponentes), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente es el examen de conjunto.

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

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos ENO Y ETIQUETA y ENO / EMMA en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.

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



Resolución D.A.M.L n.° **001041**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 227/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. contra EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "ENA Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2400627 solicitada por EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L.-----





Resolución D.A.M.L n.º **001041**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y ETIQUETA, CLASE 05.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ENA Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2400627 solicitada por EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001042

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA CONTRA CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" CLASE 44.

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA contra CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA sobre oposición al registro de marca "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" clase 44, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base a la marca JAPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA en la clase 44 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

001042

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA CONTRA CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" CLASE 44.

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 "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición JAPUKÁ CLÍNICA ODONTOLÓGICA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º **001042**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA CONTRA CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" CLASE 44.-----

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.°

001042

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA CONTRA CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" CLASE 44.

corresponde confirmar el Dictámen n.° 88/24, 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 ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA contra CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA sobre oposición al registro de marca "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2249299 solicitada por CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2249299 solicitada por CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.L. n.º **001043**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CONTRA DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" CLASE 39.-----

Asunción,

23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., contra DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO sobre oposición al registro de marca "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" clase 39, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base a la marca ROAD RUNNER O CORRECAMINOS (DERECHO DE AUTOR), 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 **001043**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CONTRA DIEGO ARMANDO CABRAL BARRÉTO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" CLASE 39.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ROAD RUNNER O CORRECAMINOS (DERECHO DE AUTOR), 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.° **001043**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CONTRA DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" CLASE 39.-----

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 001043

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CONTRA DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" CLASE 39.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 586/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., contra DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO sobre oposición al registro de marca "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n.º 2052042 solicitada por DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n.º 2052042 solicitada por DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001044

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 35.

Asunción,

23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO sobre oposición al registro de marca "MRM MEGAELECTRIC" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MRM MEGAELECTRIC", solicitada para la clase 35, en base a la marca MEGA ELECTRÓNICOS 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.° 001044

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 35.-----

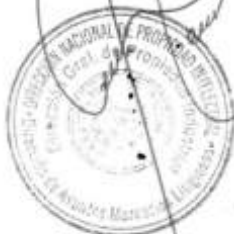
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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 "MRM MEGAELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MEGA ELECTRÓNICO, 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 **001044**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARÍO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" 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.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 ~~001044~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 35.

corresponde revocar el Dictamen n.º 319/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO sobre oposición al registro de marca "MRM MEGAELECTRIC" clase 35, Expediente n.º 2426487 solicitada por RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MRM MEGAELECTRIC" clase 35, Expediente n.º 2426487 solicitada por RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **001045**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 38.

Asunción, **23 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO sobre oposición al registro de marca "MRM MEGAELECTRIC" clase 38, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MRM MEGAELECTRIC", solicitada para la clase 38, en base a la marca MEGA ELECTRÓNICOS en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 001045

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 38.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MRM MEGAELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MEGA ELECTRÓNICO, 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 **001045**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 38.

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

001045

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 38.

corresponde revocar el Dictamen n.º 314/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO sobre oposición al registro de marca "MRM MEGAELECTRIC" clase 38, Expediente n.º 2426485 solicitada por RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MRM MEGAELECTRIC" clase 38, Expediente n.º 2426485 solicitada por RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001046**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 35.

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EXPERIENCE GAMING", solicitada para la clase 35, en base a la marca EXPERIENCE en la clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º **001046**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" 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 "EXPERIENCE GAMING" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición EXPERIENCE, 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. ° 001046

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 35.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º **001046**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 14/20, 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 JEAN BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING" clase 35, Expediente n.º 1773715 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EXPERIENCE GAMING" clase 35, Expediente n.º 1773715 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **001047**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 09.

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING" clase 09, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º **001047**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 09.

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "EXPERIENCE GAMING" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición EXPERIENCE, 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.° **001047**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 09.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º

001047

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 16/20, 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 JEAN BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING" clase 09, Expediente n.º 1773717 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EXPERIENCE GAMING" clase 16, Expediente n.º 1773717 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001048**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 16.

Asunción, **23 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING" clase 16, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EXPERIENCE GAMING", solicitada para la clase 16, en base a la marca EXPERIENCE en la clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

001048

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "EXPERIENCE GAMING" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición EXPERIENCE, 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. ° **001048**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 16.

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.° **001048**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 16.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 15/20, 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 JEAN BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING" clase 16, Expediente n° 1773716 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EXPERIENCE GAMING" clase 16, Expediente n° 1773716 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º **001049**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROHOUSE Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: WISDOM PRODUCT S.A. contra SHYRLEY KARINA BARRIOS SALINAS sobre oposición al registro de marca "ELECTROHOUSE Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ELECTROHOUSE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca ELECTROFACIL 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.º

001049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROHOUSE 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, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la Institución, se puede constatar que la marca base de oposición N° 1419511, correspondiente a la segunda oposición, no fue renovada, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

001049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROHOUSE Y ETIQUETA" CLASE 35.

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.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º

001049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROHOUSE Y ETIQUETA" CLASE 35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 507/24, 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 JEAN CAELUM S.A. contra MAUTAZ KHATIB sobre oposición al registro de marca "AGRI PES Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2242383 solicitada por MAUTAZ KHATIB.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AGRI PES Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2242383 solicitada por MAUTAZ KHATIB.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

001050

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO., KG CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOSSI Y ETIQUETA" CLASE 09.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO., KG contra TEH HUEI CHANG sobre oposición al registro de marca "BOSSI Y ETIQUETA" clase 09, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BOSSI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca BOSS 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.° **001050**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO., KG CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOSSI Y ETIQUETA" CLASE 09.

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BOSSI Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BOSS, 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. ° 001050

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO., KG CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOSSI Y ETIQUETA" CLASE 09.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 001050

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH &CO., KG CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOSSI Y ETIQUETA" CLASE 09.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 182/25, 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 HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH &CO., KG contra TEH HUEI CHANG sobre oposición al registro de marca "BOSSI Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n.º 2397026 solicitada por TEH HUEI CHANG.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BOSSI Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n.º 2397026 solicitada por TEH HUEI CHANG.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

001051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. CONTRA LABORATORIO VARIFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAMASISTIN" CLASE 05.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. contra LABORATORIO VARIFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "MAMASISTIN" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MAMASISTIN", solicitada para la clase 05, en base a la marca MAZIMIT clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **001051**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. CONTRA LABORATORIO VARIFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAMASISTIN" 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 "MAMASISTIN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MAZIMIT, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001051**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.I.F.A. CONTRA LABORATORIO VARIFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAMASISTIN" 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.° 223/25, 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

001051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. CONTRA LABORATORIO VARIFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAMASISTIN" CLASE 05.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. contra LABORATORIO VARIFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "MAMASISTIN" clase 05, Expediente n° 2393656 solicitada por LABORATORIO VARIFARMA S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MAMASISTIN" clase 05, Expediente n° 2393656 solicitada por LABORATORIO VARIFARMA S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001052**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" CLASE 05.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TRANSAGRO S.A. contra TRANS AGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base a la marca TRANSAGRO clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001052**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

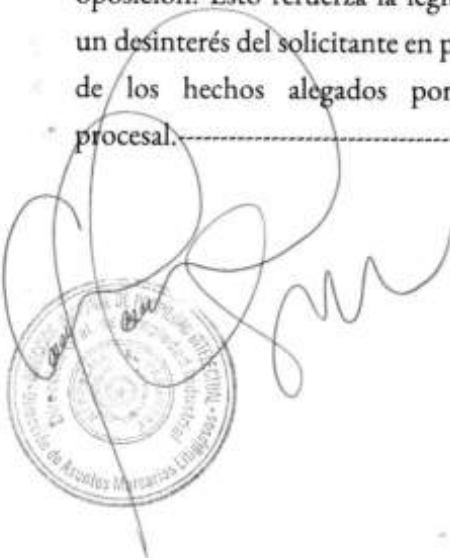
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º

001052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º

001052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 598/24, 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 HUGO TRANSAGRO S.A. contra TRANS AGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n.º 2141254 solicitada por TRANS AGRO S.A. -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n.º 2141254 solicitada por TRANS AGRO S.A. -----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FÚTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR IVAN SIMON ALVISO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" CLASE 41.-----

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FÚTBOL CLUB BARCELONA contra OSCAR IVAN SIMON ALVISO sobre oposición al registro de marca "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" clase 41, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base a la marca BARÇA clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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

001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FÚTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR IVAN SIMON ALVISO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" CLASE 41.-----

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 "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BARÇA, 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.° 001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FÚTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR IVAN SIMON ALVISO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" CLASE 41.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FÚTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR IVAN SIMON ALVISO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" CLASE 41.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 211/25, 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 FÚTBOL CLUB BARCELONA contra OSCAR IVAN SIMON ALVISO sobre oposición al registro de marca "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n.º 21106320 solicitada por OSCAR IVAN SIMON ALVISO.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n.º 21106320 solicitada por OSCAR IVAN SIMON ALVISO.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

001054

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCARB" CLASE 05.

Asunción,

24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "BIOCARB" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BIOCARB", solicitada para la clase 05, en base a las marcas BIOCAD y BIOCORT; ambas en la clase 05 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 001054

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCARB" CLASE 05.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º 001054

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCARB" CLASE 05.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de los oponentes, 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.° **001054**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCARB" CLASE 05.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 230/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "BIOCARB" clase 05, Expediente n° 2153564 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BIOCARB" clase 05, Expediente n° 2153564 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º **001055**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MANUFACTURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., sobre oposición al registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 05, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base a la marca PREMIX NUTRIÇÃO DE RESULTADOS 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.-----

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

001055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA y la marca oponente PREMIX NUTRIÇÃO DE RESULTADOS, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, al 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. -----



Resolución D.A.M.L n.º **001055**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

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

Que, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA" y la registrada "PREMIX NUTRIÇÃO DE RESULTADOS" cuentan con elementos que las hacen totalmente diferentes; del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada se encuentran al ser analizadas en su conjunto.-----

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

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "PREMIX NUTRIÇÃO DE RESULTADOS" (registrada) y la marca "BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca solicitada, en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca registrada.-----





Resolución D.A.M.I. n.º

001055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.

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.

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, 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, 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.





Resolución D.A.M.L n.º

001055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., SOBŔE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, 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 confirmar el Dictamen n° 353/2025 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 MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., sobre oposición al registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2435093 solicitada por BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2435093 solicitada por BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001056**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 04, y-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 04, en base al registro de la marca LUBRAX en la clase 04, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **001056**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.-----

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

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

Que, **desde un análisis ortográfico**, se advierte que las denominaciones “LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA” y “LUBRAX” comparten elementos sustanciales. Lo que constituye una apropiación parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo preexistente.-----

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA y LUBRAX, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente “aire de familia” que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas).-----

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

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



Resolución D.A.M.L. n.°

001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.-----

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

Que, **en cuanto al alcance de la protección solicitada;** la solicitud de registro LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase 04, específicamente: *"Todos los productos"* Tales como: *"Aceites y grasas para uso industrial, ceras; lubricantes; compuestos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación"*. Mientras que el oponente LUBRAX, protege productos de la clase 04, específicamente: *"aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para motores), y materias de alumbrado, bujías y mechas para el alumbrado"*.-----

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

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

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



Resolución D.A.M.L n.º

001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.

las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo.

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

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura entre las marcas en pugna, esta Dirección considera que la coexistencia de ambas puede inducir a error al público consumidor, generando una asociación indebida entre los signos y afectando los derechos previamente adquiridos por el oponente.

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto, esta Dirección considera que la marca solicitada resulta inequívocamente confundible con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.

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



Resolución D.A.M.L n.° **001056**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestión no son idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de productos dirigidos al mismo público objetivo, refuerza la percepción de un vínculo empresarial o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusión, tanto directa como indirecta.

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

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

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión

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



Resolución D.A.M.L n.º

001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: *"El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*.

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 consiguiente, esta Dirección estima que la marca solicitada incurre en las causales prohibidas previstas en el artículo 2, inciso "i", de la Ley n.º 1.294/98 de Marcas, por cuanto la denominación solicitada es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación indebida con una marca preexistente.

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista 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*

⁷ Jorge Otamendi - Derecho de marcas





Resolución D.A.M.L n.º **001056**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.

un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 97/25, 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 VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 04, Expediente n.º 23103066 solicitada por MARCOS MENDES.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 04, Expediente n.º 23103066 solicitada por MARCOS MENDES.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º

001057

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 39, y.-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca LUBRAX en la clase 04, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º

001057

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

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

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

Que, **desde un análisis ortográfico**, se advierte que las denominaciones “LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA” y “LUBRAX” comparten elementos sustanciales. Lo que constituye una apropiación parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo preexistente. -----

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA y LUBRAX, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente “aire de familia” que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas). -----

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGÍA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

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

Que, **en cuanto al alcance de la protección solicitada;** la solicitud de registro LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 39, específicamente: *"Servicios de transporte, embalaje, empaquetado, envíos, reparto, depósito y almacenamiento de productos tales como aceites y lubricantes"*. Mientras que el oponente LUBRAX, protege productos de la clase 04, específicamente: *"aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para motores), y materias de alumbrado, bujías y mechas para el alumbrado"*.-----

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

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

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

Resolución D.A.M.I. n.º

001057

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.

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

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura entre las marcas en pugna, esta Dirección considera que la coexistencia de ambas puede inducir a error al público consumidor, generando una asociación indebida entre los signos y afectando los derechos previamente adquiridos por el oponente.

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto, esta Dirección considera que la marca solicitada resulta inequívocamente confundible con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestión no son idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de

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





Resolución D.A.M.L n.º **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.

productos dirigidos al mismo público objetivo, refuerza la percepción de un vínculo empresarial o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusión, tanto directa como indirecta.

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

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

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: *“El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo “debe estarse más*

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



Resolución D.A.M.I. n.º **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

*a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*⁷.-----

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 consiguiente, esta Dirección estima que la marca solicitada incurre en las causales prohibidas previstas en el artículo 2, inciso "i", de la Ley n.º 1.294/98 de Marcas, por cuanto la denominación solicitada es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación indebida con una marca preexistente.-----

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista 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

⁷ Jorge Otamendi - Derecho de marcas





Resolución D.A.M.L n.º

001057

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 96/25, 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 VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 23103068 solicitada por MARCOS MENDES.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 23103068 solicitada por MARCOS MENDES.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º ~~001~~ 058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 35, y:-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca LUBRAX en la clase 04, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º

001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES 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, **desde un análisis ortográfico**, se advierte que las denominaciones “LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA” y “LUBRAX” comparten elementos sustanciales. Lo que constituye una apropiación parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo preexistente.-----

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA y LUBRAX, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente “aire de familia” que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas).-----

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º

001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

Que, en cuanto al alcance de la protección solicitada; la solicitud de registro LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Importación, exportación, comercialización, abastecimiento a terceros, compra y venta de aceites y lubricantes, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial"*. Mientras que el oponente LUBRAX, protege productos de la clase 04, específicamente: *"aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para motores), y materias de alumbrado, bujías y mechas para el alumbrado"*.-----

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

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

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





Resolución D.A.M.L n.º

001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo. -----

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

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura entre las marcas en pugna, esta Dirección considera que la coexistencia de ambas puede inducir a error al público consumidor, generando una asociación indebida entre los signos y afectando los derechos previamente adquiridos por el oponente.-----

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto, esta Dirección considera que la marca solicitada resulta inequívocamente confundible con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.-----

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

Resolución D.A.M.I. n.º 001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestión no son idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de productos dirigidos al mismo público objetivo, refuerza la percepción de un vínculo empresarial o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusión, tanto directa como indirecta.-----

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

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

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión

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





Resolución D.A.M.L n.º **001058**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar. -----

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: *"El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*⁷.-----

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 consiguiente, esta Dirección estima que la marca solicitada incurre en las causales prohibidas previstas en el artículo 2, inciso "i", de la Ley n.º 1.294/98 de Marcas, por cuanto la denominación solicitada es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación indebida con una marca preexistente.-----

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista 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*

⁷ Jorge Otamendi - Derecho de marcas





Resolución D.A.M.L. n.º

001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 95/25, 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 VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 35, Expediente n.º 23103071 solicitada por MARCOS MENDES.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 35, Expediente n.º 23103071 solicitada por MARCOS MENDES.-----

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

ABG. JADEYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001059**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 21.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VILUX S.A. contra COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) sobre oposición al registro de marca "BRILUX" clase 21, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BRILUX", solicitada para la clase 21, en base a la marca VILUX clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 001059

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 21.

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 "BRILUX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición VILUX, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **001059**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 21.

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.° 234/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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





Resolución D.A.M.L n. ° **001059**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 21.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VILUX S.A. contra COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) sobre oposición al registro de marca "BRILUX" clase 21, Expediente n° 2432316 solicitada por COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA).

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRILUX" clase 21, Expediente n° 2432316 solicitada por COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA).

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.°

001060

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KANNAFREEZE" CLASE 05.

Asunción,

24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: KANNAWAY LLC., contra PURE SCIENCE REMEDIES, INC., sobre oposición al registro de marca "KANNAFREEZE" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "KANNAFREEZE", solicitada para la clase 05, en base a la marca KANNAWAY 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.° **001060**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KANNAFREEZE" 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 "KANNAFREEZE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición KANNAWAY, 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.°

001060

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KANNAFREEZE" 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.° 221/25, 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





Resolución D.A.M.L. n.º

001060

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KANNAFREEZE" CLASE 05.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por KANNAWAY LLC., contra PURE SCIENCE REMEDIES, INC., sobre oposición al registro de marca "KANNAFREEZE" clase 05, Expediente n° 1924805 solicitada por PURE SCIENCE REMEDIES, INC.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KANNAFREEZE" clase 05, Expediente n° 1924805 solicitada por PURE SCIENCE REMEDIES, INC.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001061**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOBOR, CLASE 01.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., contra RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL sobre oposición al registro de marca "BIOBOR" clase 01, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001061**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOBOR, CLASE 01.-----

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

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre **"BIOBOR"** (solicitada en **clase 01**) y **"BIOBOR"**, (con registro en el extranjero clase 01). -----

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

BIOBOR (solicitud)

BIOBOR (oposición)

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





Resolución D.A.M.L. n.° 001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOBOR, CLASE 01.-----

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

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.°

001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOBOR, CLASE 01.

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*³ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera **BIOBOR** y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas⁴, tenemos que se encuentra registrada la marca **BIOBOR**, en la clase 01, en numerosos países y a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.

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

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

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

⁴ <https://www.tmdn.org/tmview/#!/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=BIOBOR&tmStatus=Registered>



Resolución D.A.M.L. n.° **001061**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOBOR, CLASE 01.-----

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

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º **001061**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOBOR, CLASE 01.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 108/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., contra RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL sobre oposición al registro de marca "BIOBOR" clase 01, Expediente n.º 23100696 solicitada por RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BIOBOR" clase 01, Expediente n.º 23100696 solicitada por RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLAU FAMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE 05.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BLAU FAMACÉUTICA S.A. contra AGROFERTIL S.A. sobre oposición al registro de marca "BEAUVEMAXX" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BEAUVEMAXX", solicitada para la clase 05, en base a la marca BLAUBIMAX 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.° 001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLAU FAMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" 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 "BEAUVEMAXX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BLAUBIMAX, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLAU FARMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" 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° 267/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS



Resolución D.A.M.L. n.º

001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLAU FAMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE 05.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BLAU FAMACÉUTICA S.A. contra AGROFERTIL S.A. sobre oposición al registro de marca "BEAUVEMAXX" clase 05, Expediente n° 2473302 solicitada por AGROFERTIL S.A.-

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BEAUVEMAXX" clase 05, Expediente n° 2473302 solicitada por AGROFERTIL S.A.-

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º 001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLAU FAMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE 01.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BLAU FAMACÉUTICA S.A. contra AGROFERTIL S.A. sobre oposición al registro de marca "BEAUVEMAXX" clase 01, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BEAUVEMAXX", solicitada para la clase 01, en base a la marca BLAUBIMAX 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.° 001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLAU FARMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE 01.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLAU FAMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE 01.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 275/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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





Resolución D.A.M.L n.º

001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLAU FAMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE 01.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BLAU FAMACÉUTICA S.A. contra AGROFERTIL S.A. sobre oposición al registro de marca "BEAUVEMAXX" clase 01, Expediente n° 2473299 solicitada por AGROFERTIL S.A.-

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BEAUVEMAXX" clase 01, Expediente n° 2473299 solicitada por AGROFERTIL S.A.-

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001064**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca FORZA en la clase 12, 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.° **001064**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA 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, **desde un análisis ortográfico**, se advierte que las denominaciones “DIFORZA Y ETIQUETA” y “FORZA” comparten elementos sustanciales. En particular, el término “FORZA” es reproducido íntegramente en la marca solicitada, lo que constituye una apropiación parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo preexistente.-----

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas *DIFORZA Y ETIQUETA* y *FORZA*, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente “aire de familia” que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas).-----





Resolución D.A.M.I. n.º **001064**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

Que, **en cuanto al alcance de la protección solicitada;** la solicitud de registro DI FORZA Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: *“Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de autopartes”*. Mientras que el oponente FORZA, protege productos de la clase 12, específicamente: *“Aparatos de locomoción terrestre, exclusivamente motocicletas (motos) y repuestos para motocicletas y autovehículos”*.

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: *“... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima*

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

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas





Resolución D.A.M.I. n.º

001064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.

*relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir...*⁴. De ello se colige que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: *"En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."*⁵

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura entre las marcas en pugna, esta Dirección considera que la coexistencia de ambas puede inducir a error al público consumidor, generando una asociación indebida entre los signos y afectando los derechos previamente adquiridos por el oponente.

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto, esta Dirección considera que la marca solicitada resulta inequívocamente confundible con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º 001064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestión no son idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de productos dirigidos al mismo público objetivo, refuerza la percepción de un vínculo empresarial o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusión, tanto directa como indirecta.

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

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

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión

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





Resolución D.A.M.I. n.º 001064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar. -----

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: *"El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*⁷.-----

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 consiguiente, esta Dirección estima que la marca solicitada incurre en las causales prohibidas previstas en el artículo 2, inciso "i", de la Ley n.º 1.294/98 de Marcas, por cuanto la denominación solicitada es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación indebida con una marca preexistente.-----

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista 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*

⁷ Jorge Otamendi - Derecho de marcas





Resolución D.A.M.L n.º

001064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.

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 274/25, 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 CHACOMER S.A.E. contra MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n.º 2470809 solicitada por MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n.º 2470809 solicitada por MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **001065**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 07, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca FORZA en la clase 12, 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

001065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.

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

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

Que, desde un análisis ortográfico, se advierte que las denominaciones "DIFORZA Y ETIQUETA" y "FORZA" comparten elementos sustanciales. En particular, el término "FORZA" es reproducido íntegramente en la marca solicitada, lo que constituye una apropiación parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo preexistente. -----

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas *DIFORZA Y ETIQUETA* y *FORZA*, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente "aire de familia" que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas). -----





Resolución D.A.M.I. n.° **001065**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.-----

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

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

Que, **en cuanto al alcance de la protección solicitada;** la solicitud de registro DI FORZA Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase 07, específicamente: *“Partes de todo tipo de motores, radiadores de refrigeración para motores, electro-ventiladores (ventiladores para autos), bombas de nafta (bombas auto-reguladoras de combustible)”*. Mientras que el oponente FORZA, protege productos de la clase 12, específicamente: *“Aparatos de locomoción terrestre, exclusivamente motocicletas (motos) y repuestos para motocicletas y autovehículos”*.-----

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: *“... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima*

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

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas





Resolución D.A.M.L n.° **001065**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.-----

*relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir...*⁴. De ello se colige que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: *"En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."*⁵ -----

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura entre las marcas en pugna, esta Dirección considera que la coexistencia de ambas puede inducir a error al público consumidor, generando una asociación indebida entre los signos y afectando los derechos previamente adquiridos por el oponente.-----

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto, esta Dirección considera que la marca solicitada resulta inequívocamente confundible con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.-----

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 001065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestión no son idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de productos dirigidos al mismo público objetivo, refuerza la percepción de un vínculo empresarial o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusión, tanto directa como indirecta.

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

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

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión

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



Resolución D.A.M.I. n.º **001065**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: *"El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*.

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 consiguiente, esta Dirección estima que la marca solicitada incurre en las causales prohibidas previstas en el artículo 2, inciso "i", de la Ley n.º 1.294/98 de Marcas, por cuanto la denominación solicitada es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación indebida con una marca preexistente.

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista 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*

⁷ Jorge Otamendi - Derecho de marcas





Resolución D.A.M.I. n.º **001065**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.-----

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 388/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CHACOMER S.A.E. contra MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 07, Expediente n.º 2470810 solicitada por MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 07, Expediente n.º 2470810 solicitada por MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 11, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca FORZA en la clase 12, 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 **001066**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

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, desde un análisis ortográfico, se advierte que las denominaciones “DIFORZA Y ETIQUETA” y “FORZA” comparten elementos sustanciales. En particular, el término “FORZA” es reproducido íntegramente en la marca solicitada, lo que constituye una apropiación parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo preexistente. -----

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas *DIFORZA Y ETIQUETA* y *FORZA*, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente “aire de familia” que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas). -----





Resolución D.A.M.L n.º

001066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

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

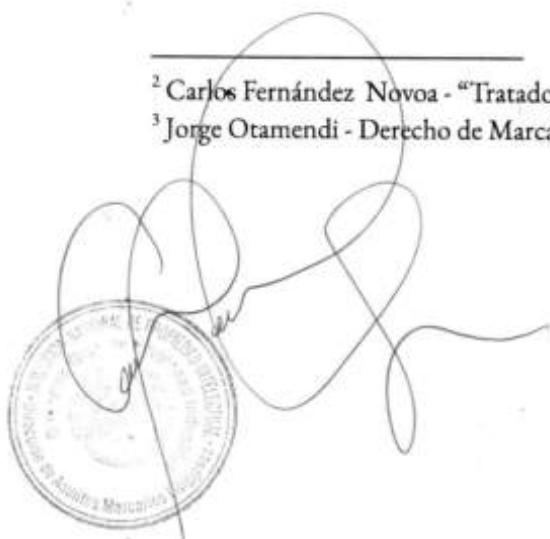
Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *“el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido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

Que, **en cuanto al alcance de la protección solicitada;** la solicitud de registro DI FORZA Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase , específicamente: *“Aparatos e instalaciones de alumbrado, específicamente faros para automóviles”*. Mientras que el oponente FORZA, protege productos de la clase 12, específicamente: *“Aparatos de locomoción terrestre, exclusivamente motocicletas (motos) y repuestos para motocicletas y autovehículos ”*.

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: *“... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima*

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

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas





Resolución D.A.M.L. n.º

001066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

*relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir...*⁴. De ello se colige que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: *"En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."*⁵.

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura entre las marcas en pugna, esta Dirección considera que la coexistencia de ambas puede inducir a error al público consumidor, generando una asociación indebida entre los signos y afectando los derechos previamente adquiridos por el oponente.

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto, esta Dirección considera que la marca solicitada resulta inequívocamente confundible con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º

001066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestión no son idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de productos dirigidos al mismo público objetivo, refuerza la percepción de un vínculo empresarial o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusión, tanto directa como indirecta.

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

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

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión

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



Resolución D.A.M.I. n.º

001066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: *"El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*

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 consiguiente, esta Dirección estima que la marca solicitada incurre en las causales prohibidas previstas en el artículo 2, inciso "i", de la Ley n.º 1.294/98 de Marcas, por cuanto la denominación solicitada es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación indebida con una marca preexistente.

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista 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*

⁷ Jorge Otamendi - Derecho de marcas



Resolución D.A.M.L. n.°

001066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

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 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 CHACOMER S.A.E. contra MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 11, Expediente n° 2470811 solicitada por MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 11, Expediente n° 2470811 solicitada por MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° **001067**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA DIGESTAN, clase, 5 expediente N° 2433771 en la, OPOSICIÓN N° 2471739, INTERPUESTA POR DUTRIEC S.A.-----

Asunción, 25 SEP 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **DIGESTAN, clase, 5 expediente N° 2433771** en la, **OPOSICIÓN N° 2471739, INTERPUESTA POR DUTRIEC S.A.**

CONSIDERANDO:

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

Que, en relación con el informe de la 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° 2471739, deducida contra la marca DIGESTAN, clase, 5 expediente N° 2433771, solicitada por BIENVENIDO PINTO**-----

Artículo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. -----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **001068**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE 32.

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA contra HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. sobre oposición al registro de la marca GLACIAL Y ETIQUETA clase 32, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GLACIAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca GLACIAL en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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 001068

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE 32.-----

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

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

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *"el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se*

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



Resolución D.A.M.L. n.º 001068

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE 32.-----

*dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión"*³.-----

Que, 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 32**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente GLACIAL ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/570.268 en la clases 32**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de GLACIAL Y ETIQUETA.-----

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "En las oposiciones en una

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

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



Resolución D.A.M.L. n.° 001068

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE 32.-----

*misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.*¹⁶-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° **001068**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE 32.-----

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° 579/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,





Resolución D.A.M.L. n.º **001068**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE 32.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA contra HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. sobre oposición al registro de marca "GLACIAL Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2007335 solicitada por HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GLACIAL Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2007335, solicitada por HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º **001069**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHAVEZ sobre oposición al registro de marca "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca IDEAL S.R.L. en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º

001069

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRODUCTOS IDEAL 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 "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición IDEAL S.R.L., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º **001069**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRODUCTOS IDEAL 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.º **001069**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 51/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por IDEAL S.R.L. contra HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ sobre oposición al registro de marca "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2425539 solicitada por HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2425539 solicitada por HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **001070**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHAMPION Y ETIQUETA¹, CLASE 14.-----

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC contra YUK WAH LAW sobre oposición al registro de la marca, CHAMPION Y ETIQUETA clase 14, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHAMPION Y ETIQUETA solicitada para la clase 14, en base a la marca CHAMPION en la clase 18, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. ° 001070

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHAMPION Y ETIQUETA, CLASE 14.-----

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 CHAMPION registrada en la clase 18 protege productos *tales como: "comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales"*. Por otro lado, la marca solicitada CHAMPION en la clase 14, protege productos: *"principalmente los metales preciosos y ciertos productos de metales preciosos o chapados"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas CHAMPION solicitada en la clase 14, y CHAMPION, registrada en la clase 18, ***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, también atendiendo el derecho que invoca en autos el solicitante, podemos dilucidar que el solicitante ***ya cuenta con un derecho adquirido*** sobre la marca solicitada en nuestro país, **CHAMPION**, Registro n° 607.342 en las clase 14 por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en la misma clase y en otras clases de la marca ya registrada a su nombre.-----



Resolución D.A.M.L n. ° 001070

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHAMPION Y ETIQUETA", CLASE 14.-----

Que, se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas CHAMPION vs. CHAMPION 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 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 372/25 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 HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC contra YUK WAH LAW sobre oposición al registro de la marca CHAMPION Y ETIQUETA, clase 14, Expediente n° 2454828 solicitada por YUK WAH LAW.-----





Resolución D.A.M.L n.º ~~001~~ 070

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHAMPION Y ETIQUETA", CLASE 14.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CHAMPION Y ETIQUETA, clase 14, Expediente n° 2454828 solicitada por YUK WAH LAW.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001071

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVA PEAK" CLASE 01.

Asunción,

30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: OLD WORLD INDUSTRIES, LLC contra RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA sobre oposición al registro de marca "NOVA PEAK" clase 01, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NOVA PEAK", solicitada para la clase 01, en base a la marca PEAK en la clase 01 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.° **001 071**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVA PEAK" CLASE 01.

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NOVA PEAK" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PEAK, 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 001071

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVA PEAK" CLASE 01.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n.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.° **001071**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVA PEAK" CLASE 01.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 259/25, 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 OLD WORLD INDUSTRIES, LLC contra RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA sobre oposición al registro de marca "NOVA PEAK" clase 01, Expediente n° 2020687 solicitada por RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NOVA PEAK" clase 01, Expediente n° 2020687 solicitada por RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA.---

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º

001072

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALQUIMIA, CLASE 14.

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LOJAS RENNER S.A. contra MARIANA CARDONA NIEDERBERGER sobre oposición al registro de la marca ALQUIMIA clase 14, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALQUIMIA, solicitada para la clase 14, en base a la marca ALCHEMIA 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.° 001072

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALQUIMIA, CLASE 14.

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: ALQUIMIA (solicitada) vs. ALCHEMIA (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 ALCHEMIA en la clase 25 protege productos tales como: *Mitones; batas; bermudas; pantalones cortos; americanas (vestimenta); fulares; calzados, tales como botas, zapatos, zapatillas de tenis, zapatillas, sandalias, pantuflas, alpargatas; calzoncillos; pantalones, bañador (pantalón corto); trajes de baño; biquinis; bañadores; camisas; camisetas; capotes; capuchas; ropa interior, tales como corsé, pantimedias, enaguas, sostenes; cinturones (prendas de vestir); chalecos; chaquetas; guantes (prendas de vestir); batas (guardapolvos); calcetines; medias; parcas; pijamas; jerseys; ropa de gimnasio; faldas; bragas;*





Resolución D.A.M.I. n.º

001072

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALQUIMIA, CLASE 14.-----

suéteres; túnicas; chales; picardías; gorro; camisones; bufandas". Por otro lado, la marca solicitada "ALQUIMIA" en la clase 14, protege productos: *"Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos"*. 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 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. ALCHEMIA oponente en la clase 25, se enfoca en prendas de vestir, mientras que ALQUIMIA solicitada en la clase 14, está más orientada hacia productos como joyería, relojería entre otros, lo que aleja aún más la diferenciación entre ambas marcas. 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 ***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.-----

En ese sentido, conforme al artículo 7º de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del **Sistema Uniclase**, el cual establece que **cada solicitud de marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se**





Resolución D.A.M.L n.°

001072

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALQUIMIA, CLASE 14.

pretende obtener protección, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada.

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

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

Que, 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.

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





Resolución D.A.M.L. n.º

001072

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALQUIMIA, CLASE 14.

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° 392/25 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 LOJAS RENNER S.A. contra MARIANA CARDONA NIEDERBERGER sobre oposición al registro de la marca ALQUIMIA clase 14, Expediente n° 2481960 solicitada por MARIANA CARDONA NIEDERBERGER.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ALQUIMIA clase 14, Expediente n° 2481960 solicitada por MARIANA CARDONA NIEDERBERGER.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° **001073**

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

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de la marca CEROGRIP clase 05, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 001073

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

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

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

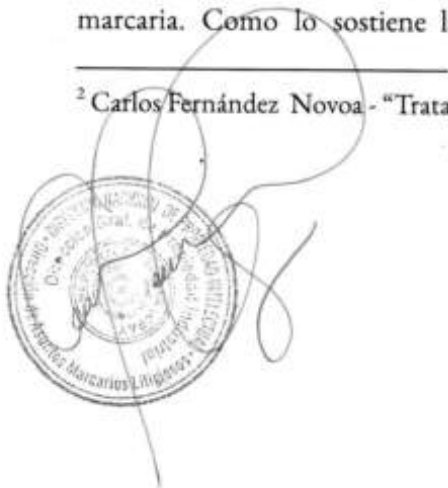
Que, al cotejar las marcas solicitada CEROGRIP y CERO oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 001073

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

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

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

Que, además el oponente **CERO** ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/488.087 en la clases 05**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **CEROGRIP**.

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

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

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

Resolución D.A.M.L. n.º **001073**

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

un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n.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 revocar el Dictamen n.º 178/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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



Resolución D.A.M.L n.º **001073**

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ZODIAC INTERNATIGNAL CORPORATION contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de marca "CEROGRIP" clase 05, Expediente n° 2423140 solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.).

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CEROGRIP" clase 05, Expediente n° 2423140, solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.).

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001074**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, **30 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ contra ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA sobre oposición al registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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.° 001074

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA 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 observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada COPPELIA en la clase 41 protege exclusivamente servicios *tales como: "educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales y en forma especial lo prestado por una academia de danza"*. Por otro lado, la marca solicitada "COPPELIA" en la clase 35, protege servicios: *"Servicios de publicidad, negocios, importación, exportación, comercialización y venta de mercaderías, tales como ropa masculina, femenina y niños, artículos de vestir, bijouterie, calzados, suministro de información comercial por sitios web"*. 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.-----

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



Resolución D.A.M.L n.º 001074

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 001 074

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35.



SOLICITADA

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.



OPONENTE

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° 295/25 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,





Resolución D.A.M.L. n.º 001074

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CLAUDIA SELENE VILLALBA GÓMEZ contra ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA sobre oposición al registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2489605 solicitada por ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA.---

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2489605 solicitada por ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **001075**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 26.

Asunción, **30 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ sobre oposición al registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 26, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COPPELIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 26, en base a la solicitud anterior de la marca COPPELIA 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. ° **001075**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 26.-----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001075**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 26.-----

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

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

Que, además el oponente COPPELIA goza del derecho de prelación ya que fue solicitada con anterioridad a la solicitada, lo que le otorga protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de COPPELIA Y ETIQUETA.-----

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

Conforme lo señala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresión global que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la semejanza en los elementos

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

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

⁵ Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28



Resolución D.A.M.L n.° 001075

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 26.-----

distintivos esenciales puede ser suficiente para provocar confusión, aun cuando existan diferencias accesorias.-----

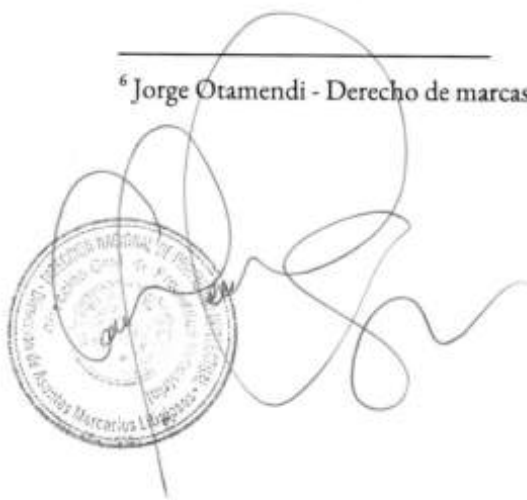
Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar. -----

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: *"El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*⁶.-----

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.-----

⁶ Jorge Otamendi - Derecho de marcas



Resolución D.A.M.L n.º 001075

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 26.-----

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 294/25, 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 ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ sobre oposición al registro de marca "COPPELIA Y





Resolución D.A.M.L. n.º

001075

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 26.

ETIQUETA" clase 26, Expediente n° 2491691 solicitada por CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COPPELIA Y ETIQUETA" clase 26, Expediente n° 2491691, solicitada por CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001076

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 25.

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ sobre oposición al registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 25, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COPPELIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la solicitud anterior de la marca COPPELIA 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.° **001076**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA 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 COPPELIA Y ETIQUETA y COPPELIA oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001076**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 25.-----

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

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

Que, 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 (prendas de vestir)**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente COPPELIA goza del derecho de prelación ya que fue solicitada con anterioridad a la solicitada, lo que le otorga protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de COPPELIA Y ETIQUETA.-----

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y Cabanellas de las Cuevas: "*Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el*

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

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



Resolución D.A.M.L n.º **001076**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 25.-----

*ideológico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido*⁵.-----

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

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar. -----

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: "*El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*⁶.-----

⁵ Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28

⁶ Jorge Otamendi - Derecho de marcas



Resolución D.A.M.L n.° **001076**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 25.-----

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

001076

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 25.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 293/25, 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 ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ sobre oposición al registro de marca "COPPELIA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n.º 2491681 solicitada por CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COPPELIA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n.º 2491681, solicitada por CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos