



Resolución D.A.M.L n.° **000346**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ, CLASE 30.-----

Asunción, 20 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LACTICINIOS TIROL LTDA. contra LATICINIOS TIROLEZ LTDA sobre oposición al registro de la marca TIROLEZ, clase 30, y. -----

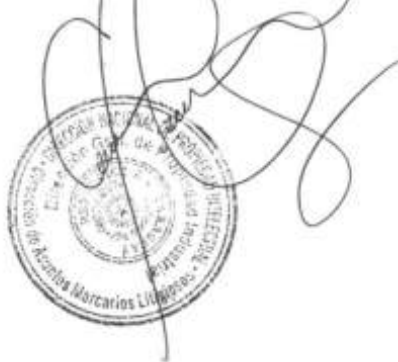
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TIROLEZ, solicitada para la clase 30, en base a la solicitud de registro TIROL, en la clase 29 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.° **000346**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ, CLASE 30.

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 TIROLEZ y la marca oponente TIROL gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas, similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.

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, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su **evaluación debe realizarse de una perspectiva global**. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.

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



Resolución D.A.M.I. n.º

000346

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ, CLASE 30.-----

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, cabe resaltar que la misma cuenta con registros en otras clase ya que se trata de una familia de marcas conforme se detalla a continuación: **TIROLEZ**, clase 29, Reg n°. 529.074 y **TIROLEZ**, clase 30, Reg. n°. 540.192. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el derecho adquirido.-----

Que, el derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que *“las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos”*.-----

Que, por último, cabe señalar que la marca solicitada TIROLEZ forma parte del nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Artículo 72 establece que: *“El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley.”* Este aspecto otorga un nivel adicional de protección a la marca solicitada y refuerza su derecho a ser registrada. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes



Resolución D.A.M.I. n.º **000346**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ, CLASE 30.

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el artículo n.º 2 de la Ley de Marcas n.º 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 426/2025 emitido por la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,





Resolución D.A.M.L n.º **000346**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ, CLASE 30.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LACTICINIOS TIROL LTDA. contra LATICINIOS TIROLEZ LTDA sobre oposición al registro de la marca TIROLEZ, clase 30, Expediente n° 2439051 solicitada por LATICINIOS TIROLEZ LTDA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TIROLEZ, clase 30, Expediente n° 2439051 solicitada por LATICINIOS TIROLEZ LTDA.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º 000347

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ, CLASE 30.-----

Asunción, 20 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LACTICINIOS TIROL LTDA. contra LATICINIOS TIROLEZ LTDA sobre oposición al registro de la marca TIROLEZ, clase 30, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TIROLEZ, solicitada para la clase 30, en base a la solicitud de registro TIROL, en la clase 29 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000347**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ, CLASE 30.

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 TIROLEZ y la marca oponente TIROL gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas, similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.

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, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su **evaluación debe realizarse de una perspectiva global**. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000347

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ, CLASE 30.-----

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, cabe resaltar que la misma cuenta con registros en otras clase ya que se trata de una familia de marcas conforme se detalla a continuación: **TIROLEZ**, clase 29, Reg. n.º. 529.074 y **TIROLEZ**, clase 30, Reg. n.º. 540.192. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el derecho adquirido.-----

Que, el derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que *"las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos"*.-----

Que, por último, cabe señalar que la marca solicitada TIROLEZ forma parte del nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Artículo 72 establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley."* Este aspecto otorga un nivel adicional de protección a la marca solicitada y refuerza su derecho a ser registrada. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes



Resolución D.A.M.L n.° **000347**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ, CLASE 30.-----

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el artículo n° 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

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

Que, 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° 426/2025 emitido por la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,





Resolución D.A.M.L n.° **000347**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA. CONTRA LATICINIOS TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ, CLASE 30.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LACTICINIOS TIROL LTDA. contra LATICINIOS TIROLEZ LTDA sobre oposición al registro de la marca TIROLEZ, clase 30, Expediente n° 2439050 solicitada por LATICINIOS TIROLEZ LTDA.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TIROLEZ, clase 30, Expediente n° 2439050 solicitada por LATICINIOS TIROLEZ LTDA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000348**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENÍTEZ CONTRA ANTIGUAS DESTILERÍAS DEL SUR S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA", CLASE 33.

Asunción, 20 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR ORTEGA BENÍTEZ contra ANTIGUAS DESTILERÍAS DEL SUR S.L. sobre oposición al registro de la marca, PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA, clase 33, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA solicitada para la clase 33, en base a la marca INDIA en la clase 33, 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 **000348**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ANTIGUAS DESTILERIAS DEL SUR S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA", CLASE 33.-----

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA y la marca oponente INDIA gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

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

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.-----



Resolución D.A.M.L. n.º **000348**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ANTIGUAS DESTILERIAS DEL SUR S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA", CLASE 33.-----

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

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

Que, al profundizar en las diferencias entre PUERTO DE INDIAS (solicitada) vs. INDIA (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.-----





Resolución D.A.M.I. n.º 000348

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ANTIGUAS DESTILERIAS DEL SUR S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA", CLASE 33.-----

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales."*-----

Que, también cabe señalar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el visual, podemos notar que, la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que lo identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles con la oponente que es una marca denominativa, por ende, inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.-----

Puerto DE Indias

INDIA - DENOMINATIVA

Solicitada

Oponente

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el





Resolución D.A.M.L. n.° 000348

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ANTIGUAS DESTILERIAS DEL SUR S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA", CLASE 33.

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 confirmar el Dictamen n° 44/26 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por OSCAR ORTEGA BENÍTEZ contra ANTIGUAS DESTILERÍAS DEL SUR S.L. sobre oposición al registro de la marca PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA, clase 18, Expediente n° 2450133 solicitada por ANTIGUAS DESTILERÍAS DEL SUR S.L.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PUERTO DE INDIAS Y ETIQUETA, clase 18, Expediente n° 2450133 solicitada por ANTIGUAS DESTILERÍAS DEL SUR S.L.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000349**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-CYR S.R.L. CONTRA JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAINT CUIR Y ETIQUETA, CLASE 18.-----

Asunción, 20 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: SAINT-CYR S.R.L. contra JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO sobre oposición al registro de la marca SAINT CUIR Y ETIQUETA clase 18, y. -----

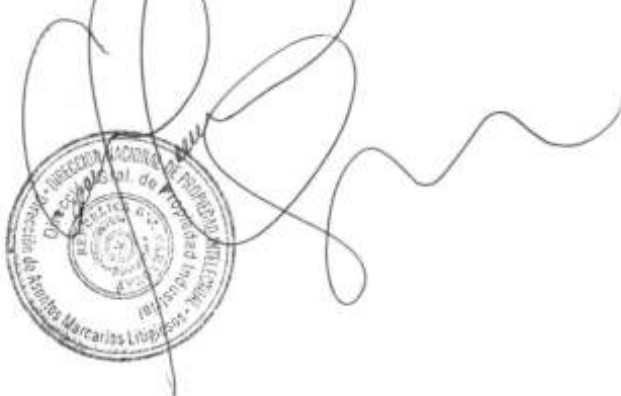
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SAINT CUIR Y ETIQUETA, solicitada para la clase 18, en base a la marca SAINT-CYR en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **000349**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-CYR S.R.L. CONTRA JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAINT CUIR Y ETIQUETA, CLASE 18.-----

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada SAINT-CYR en la clase 35 protege servicios tales como: *"Servicios referentes a la representación y comercialización en general de artículos y productos relacionados con la actividad agropecuaria; productos elaborados en cuero; vestimenta; tejidos; artículos deportivos; artículos elaborados en madera y metal; artículos para el hogar; electrodomésticos; electrónica"*. Por otro lado, la marca solicitada "SAINT CUIR" en la clase 18, protege productos: *"mochilas; billeteras / carteras de bolsillo; maletines para documentos;*





Resolución D.A.M.L n.° 000349

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-CYR S.R.L. CONTRA JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAINT CUIR Y ETIQUETA, CLASE 18.-----

bolsas de viaje / bolsos de viaje; bolsos de mano / bolsitos de mano / carteras [bolsos de mano]; morrales / macutos; bandoleras de cuero; bolsas; carteras para tarjetas de visita [tarjeteros] / carteras para tarjetas de presentación [tarjeteros]". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.*-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas SAINT CUIR solicitada en la clase 18, y SAINT-CYR, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas.*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-----

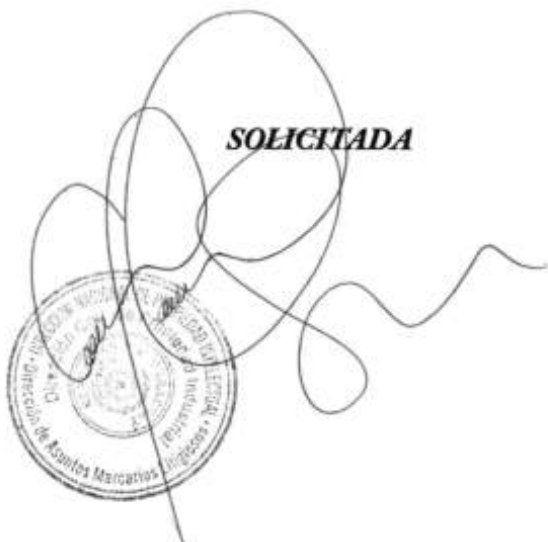
Que, es importante señalar que la marca solicitada SAINT CUIR cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad 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.-----

SAINT CUIR

SOLICITADA



OPONENTE





Resolución D.A.M.L n. °

000349

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-CYR S.R.L. CONTRA JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAINT CUIR Y ETIQUETA, CLASE 18.-----

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 500/25 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 SAINT-CYR S.R.L. contra JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO sobre oposición al registro de la marca SAINT CUIR Y ETIQUETA clase 18, Expediente n° 2484798 solicitada por JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000349

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-CYR S.R.L. CONTRA JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAINT CUIR Y ETIQUETA, CLASE 18.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SAINT CUIR Y ETIQUETA clase 18, Expediente n° 2484798 solicitada por JUANA LETICIA FERNANDEZ AQUINO

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º **000350**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE 05.

Asunción, 20 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: FMC CORPORATION contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de la marca ORYGEN, clase 05, y.

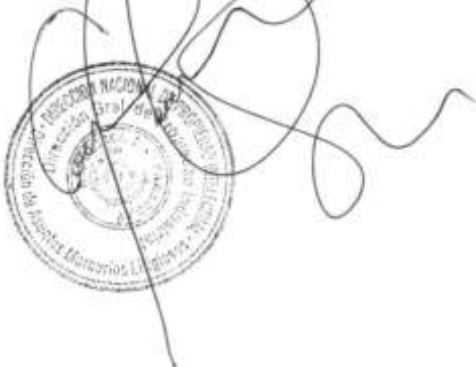
CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º

000350

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE 05.-----

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada ORYGEN y la marca oponente CORAGEN presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.-----

Que, entre las marcas en pugna: O/R Y/GEN (solicitada) vs. CO/RA/GEN (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 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



Resolución D.A.M.I. n.° **000350**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE 05.-----

dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. -----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000350

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE 05.

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 44 /25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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





Resolución D.A.M.L n.º **000350**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE 05.

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FMC CORPORATION contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de la marca ORYGEN clase 05, Expediente n° 2351294 solicitada por TECNOMYL S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ORYGEN clase 05, Expediente n° 2351294 solicitada por TECNOMYL S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000351

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE 01.

Asunción, 20 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: FMC CORPORATION contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de la marca ORYGEN, clase 01, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. °

000351

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE 01.

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada ORYGEN y la marca oponente CORAGEN presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.

Que, del análisis conjunto y sucesivo de las marcas en pugna: O/RY/GEN (solicitada) y CO/RA/GEN (oponente), se desprende la existencia de diferencias relevantes en los planos fonético y conceptual, las cuales resultan determinantes a los efectos de su correcta individualización en el mercado. En efecto, desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan estructuras silábicas claramente diferenciadas, con distinta cantidad de sílabas, acentuación y ritmo de pronunciación, lo que genera una sonoridad global disímil y fácilmente perceptible por el consumidor medio.

Que, en el plano conceptual, ambas expresiones evocan ideas distintas, careciendo de un significado coincidente que pudiera inducir a una asociación directa o indirecta entre las mismas. Esta divergencia contribuye a reforzar su capacidad distintiva individual, evitando que el público consumidor establezca un vínculo erróneo respecto de su origen empresarial.

Que, en consecuencia, dichas diferencias sustanciales permiten descartar la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida, por lo que las marcas en cuestión resultan plenamente distinguibles y aptas para coexistir pacíficamente en el mercado, sin afectar los derechos del titular de la marca oponente.



Resolución D.A.M.L n. ° 000351

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE 01.

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.°

000351

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE 01.

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 149 /25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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



Resolución D.A.M.L n.°

000351

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORYGEN, CLASE 01.

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FMC CORPORATION contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de la marca ORYGEN clase 01, Expediente n° 2351296 solicitada por TECNOMYL S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ORYGEN clase 01, Expediente n° 2351296 solicitada por TECNOMYL S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000352**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BODEGAS VEGA SICILIA S.A. CONTRA GUSTAVO JAVIER ZELAYA ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA SICILIA Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asunción, **20 ABR 2026**

VISTO:

El expediente caratulado: BODEGAS VEGA SICILIA S.A. contra GUSTAVO JAVIER ZELAYA ACOSTA sobre oposición al registro de la marca BODEGA SICILIA Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BODEGA SICILIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca VEGA-SICILIA UNICO en la clase 33, 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

000352

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BODEGAS VEGA SICILIA S.A. CONTRA GUSTAVO JAVIER ZELAYA ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BODEGA SICILIA Y ETIQUETA”, CLASE 35.-----

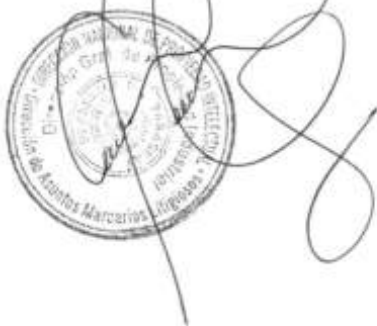
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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 efectuar el cotejo integral entre la marca solicitada BODEGA SICILIA Y ETIQUETA y la marca oponente VEGA-SICILIA ÚNICO, se advierte de manera clara e inmediata que las mismas presentan un elevado grado de semejanza, resultando en consecuencia altamente confundibles. En efecto, ambas comparten el elemento denominativo “SICILIA”, el cual constituye el componente predominante y de mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, generando una marcada proximidad en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, dicha coincidencia esencial no logra ser desvirtuada por los restantes términos accesorios (“BODEGA”, “VEGA” o “ÚNICO”), los cuales poseen un carácter secundario o evocativo dentro de la estructura de los signos, careciendo de entidad suficiente para otorgarles una diferenciación eficaz. Por el contrario, la reiteración del término común induce al consumidor medio a asociar ambas marcas entre sí.-----

Que, en consecuencia, esta similitud sustancial es susceptible de generar tanto confusión directa al inducir a tomar una marca por otra como confusión indirecta o por asociación al hacer creer erróneamente que los productos identificados provienen de un mismo origen empresarial o que existe algún tipo de vinculación económica entre sus titulares, afectando así la función esencial de la marca como indicador de procedencia empresarial.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000352

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BODEGAS VEGA SICILIA S.A. CONTRA GUSTAVO JAVIER ZELAYA ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA SICILIA Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

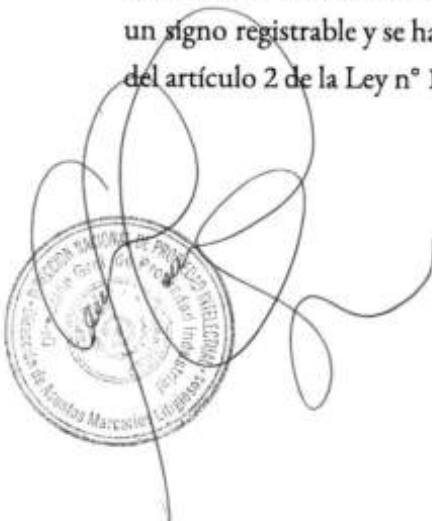
Que, asimismo, debe tenerse especialmente en cuenta que las marcas en cuestión se encuentran destinadas a distinguir *productos y servicios estrechamente vinculados entre sí, comprendidos en las clases 33 y 35, referidos a bebidas en general y a servicios de importación y comercialización de la misma*. Tal conexión competitiva acentúa aún más el riesgo de confusión en el mercado, al dirigirse a un mismo público consumidor y compartir canales de comercialización.-----

Que, asimismo, corresponde destacar que la marca VEGA-SICILIA ÚNICO, invocada por la parte oponente, se encuentra debidamente registrada en nuestro país bajo el Registro n° 494.177 en la clase 33, circunstancia que le confiere un derecho de exclusiva y prioridad en el uso del signo distintivo.-----

Que, dicho antecedente registral otorga a su titular una protección legal plena frente a terceros que pretendan inscribir signos idénticos o semejantes para distinguir productos o servicios relacionados, reforzando de este modo su legitimación activa en el presente proceso de oposición.-----

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° 000352

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BODEGAS VEGA SICILIA S.A. CONTRA GUSTAVO JAVIER ZELAYA ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA SICILIA Y ETIQUETA", CLASE 35.

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.° 69/26, 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 BODEGAS VEGA SICILIA S.A. contra GUSTAVO JAVIER ZELAYA ACOSTA



Resolución D.A.M.L. n.° 000352

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BODEGAS VEGA SICILIA S.A. CONTRA GUSTAVO JAVIER ZELAYA ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BODEGA SICILIA Y ETIQUETA”, CLASE 35.-----

sobre oposición al registro de marca “BODEGA SICILIA Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2444627 solicitada por GUSTAVO JAVIER ZELAYA ACOSTA-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “BODEGA SICILIA Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2444627 solicitada por GUSTAVO JAVIER ZELAYA ACOSTA.-----

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


ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.°**000353**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F OFERO Y ETIQUETA" CLASE 12.

Asunción, **20 ABR 2026****VISTO:**

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. contra JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "F OFERO Y ETIQUETA" clase 12, y;

CONSIDERANDO:

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

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. ° 000353

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA JIANGSU AOFILUO TECHNOLOGY CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F OFERO Y ETIQUETA" CLASE 12.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° 000353

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA JIANGSU AOFELUO TECHNOLOGY CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F OFERO Y ETIQUETA" CLASE 12.

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

000353

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F OFERO Y ETIQUETA" CLASE 12.

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° 63/26, 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 COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. contra JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "F OFERO Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2516355 solicitada por JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "F OFERO Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2516355 solicitada por JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000354

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, 20 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. contra ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER sobre oposición al registro de marca "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca ABSOLUTELY BLOOMING en la clase 03 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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. ° 000354

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" CLASE 35.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. ° 000354

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" CLASE 35.

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º**000354**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" CLASE 35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 135/26, 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 PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. contra ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER sobre oposición al registro de marca "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2449771 solicitada por ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2449771 solicitada por ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.°

000355

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" CLASE 03.

Asunción,

20 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. contra ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER sobre oposición al registro de marca "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base a la marca ABSOLUTELY BLOOMING en la clase 03 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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. °**000355**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" CLASE 03.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º 000355

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" CLASE 03.

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.I. n.° **000355**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. CONTRA ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" CLASE 03.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 134/26, 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 PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. contra ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER sobre oposición al registro de marca "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2449785 solicitada por ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BLOOM DE ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2449785 solicitada por ALBA NOEMI BARRIOS SAENGER.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000356**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VÍA BANA Y ETIQUETA, CLASE 30.

Asunción, 21 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: HALTEN S.A. contra HELACOR S.A. sobre oposición al registro de la marca VÍA BANA Y ETIQUETA, clase 30, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VIA BANA Y ETIQUETA solicitada para la clase 30, en base a la marca BANA en la clase 29, 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.°

000356

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VÍA BANA Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada VIA BANA Y ETIQUETA y la marca oponente BANA presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.-----

Que, entre las marcas en pugna: solicitada vs. 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 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





Resolución D.A.M.I. n.º **000356**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VÍA BANA Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. -----

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

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

Que, podemos también mencionar la coexistencia de las marcas con la denominación BANA en la clase 30: PAISA CABANA Registro n° 400539, COPACABANA Registro n° 471302, las mismas coexistiendo con BANA Registro n° 435416, sin ocasionar ninguna 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

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



Resolución D.A.M.I. n.º **000356**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VÍA BANA Y ETIQUETA, CLASE 30.

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n.º 91/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HANTEN S.A. contra HELACOR S.A. sobre oposición al registro de la marca VIA





Resolución D.A.M.I. n.º

000356

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VÍA BANA Y ETIQUETA, CLASE 30.

BANA Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2168264 solicitada por HELACOR S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VIA BANA Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2168264 solicitada por HELACOR S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.L n.º **000357**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HANACE S.A.C.I. CONTRA PINTU EXPRESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MASTER OBRAS Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asunción, 21 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: HANACE S.A.C.I. CONTRA PINTU EXPRESS S.A. sobre oposición al registro de la marca, MASTER OBRAS Y ETIQUETA, clase 35, y.-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.°

000357

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HANACE S.A.C.I. CONTRA PINTU EXPRESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “MASTER OBRAS Y ETIQUETA”, CLASE 35.-----

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MASTER OBRAS Y ETIQUETA y la marca oponente LA OBRA MAESTRO gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

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

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.-----



Resolución D.A.M.I. n.º **000357**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HANACE S.A.C.I. CONTRA PINTU EXPRESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MASTER OBRAS Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

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

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

Que, al profundizar en las diferencias entre MASTER OBRAS (solicitada) vs. LA OBRA MAESTRA (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000357**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HANACE S.A.C.I. CONTRA PINTU EXPRESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MASTER OBRAS Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales.*-----

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

**Master
Obras**



Solicitada

Oponente

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente





Resolución D.A.M.L n. ° **000357**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HANACE S.A.C.I. CONTRA PINTU EXPRESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MASTER OBRAS Y ETIQUETA", CLASE 35.

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° 164/26 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 HANACE S.A.C.I. contra PINTU EXPRESS S.A. sobre oposición al registro de la marca MASTER OBRAS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2495044 solicitada por PINTU EXPRESS S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MASTER OBRAS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2495044 solicitada por PINTU EXPRESS S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000358

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD. CONTRA ROBERTO MEDINA SANABRIA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "TRON", CLASE 11

Asunción,

21 ABR 2026

VISTO:

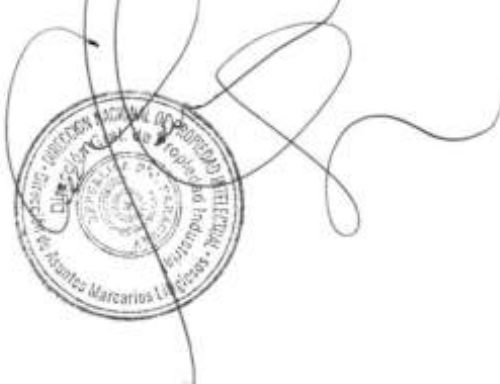
El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD. contra ROBERTO MEDINA SANABRIA sobre oposición al registro de la marca TRON clase 11, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TRON", solicitada para la clase 11, en base a los registros de las marcas STRONG y XTRON en la clase 07 y 11 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

000358

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD. CONTRA ROBERTO MEDINA SANABRIA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "TRON", CLASE 11

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

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

Que, al efectuar el cotejo comparativo entre la marca solicitada TRON y las marcas oponentes STRONG y XTRON, se advierte de manera inmediata que la marca pretendida resulta indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones. En efecto, del análisis integral de las marcas se desprende la existencia de coincidencias relevantes que los tornan prácticamente idénticos en los planos fonético, visual y conceptual, circunstancia que incrementa de manera significativa el riesgo de confusión en el público consumidor. Tal semejanza es susceptible de generar tanto confusión directa, esto es, que el consumidor tome una marca por otra, como confusión indirecta, al inducir a creer erróneamente que los productos distinguidos por las marcas en conflicto provienen de un mismo origen empresarial o se encuentran vinculados económicamente. -----





Resolución D.A.M.I. n.º 000358

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD. CONTRA ROBERTO MEDINA SANABRIA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "TRON", CLASE 11

Que, en atención a las identidades y similitudes existentes entre la marca solicitada y las marcas oponentes, resulta razonable concluir que el público consumidor podría verse inducido a error, generando un riesgo cierto de confusión y/o asociación indebida entre las marcas en conflicto. Ello se ve agravado por el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran destinadas a distinguir productos estrechamente relacionados. En consecuencia, corresponde declarar procedentes las oposiciones deducidas.

Que, asimismo, corresponde señalar que una de las marcas oponentes XTRON se encuentra debidamente registrada y vigente en el territorio nacional, bajo Registro N° 599794 respectivamente, en la Clase 11, circunstancia que le confiere el derecho de prelación y la correspondiente protección legal prevista en la normativa marcaria vigente. Dicho registro acredita la existencia de derechos adquiridos con anterioridad, los cuales deben ser debidamente protegidos, en aplicación del principio "primero en tiempo, primero en derecho". En tal sentido, la titularidad previa de la marca XTRON refuerza la legitimación activa de su titular para formular oposición, así como sustenta su posición frente a la solicitud de registro de la marca TRON, en tanto la coexistencia de los signos en conflicto podría afectar derechos marcarios preexistentes y generar riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado.

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.I. n.° 000358

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD. CONTRA ROBERTO MEDINA SANABRIA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "TRON", CLASE 11

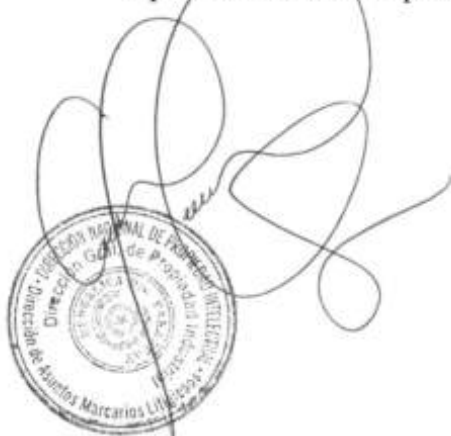
un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 252/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

Por tanto,





Resolución D.A.M.L n. ° **000358**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD. CONTRA ROBERTO MEDINA SANABRIA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "TRON", CLASE 11

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

Artículo 1.- DECLARAR precedente y hacer lugar a las acciones deducidas por NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA Y NINGBO AUX ELECTRIC CO. LTD. contra ROBERTO MEDINA SANABRIA sobre oposiciones al registro de marca "TRON" clase 11, Expediente n° 2509317 solicitada por ROBERTO MEDINA SANABRIA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TRON" clase 11, Expediente n° 2509317, solicitada por ROBERTO MEDINA SANABRIA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000359**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 21 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. sobre oposición al registro de la marca A AMALFI Y ETIQUETA, clase 35 y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca A AMALFI Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca AMALFI en la clase 43, 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 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.° **000359**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada A AMALFI Y ETIQUETA y la marca oponente AMALFI gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "AMALFI" registrada en la clase 43 "Servicios de hoteleria"; mientras que la solicitud de registro "A AMALFI" pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "Servicios comprendidos en la clase internacional 35 (treinta y cinco) tales como: Importación, exportación, ventas de productos tales como: toallas de yoga; paños de cocina; mantas de picnic; posavasos de materias textiles para vasos de cerveza; telas enceradas reutilizables para envolver alimentos; fundas de vivac para sacos de dormir; protectores de cuna [ropa de cama]; faldones de cama; sacos de dormir; nanas [ropa de cama]; sacos de dormir para bebés; mantas para animales de compañía; cambiadores de tela para bebés; cortinas de ducha de materias textiles o plásticas; fundas para tapas de inodoro; revestimientos de materias textiles





Resolución D.A.M.L n.°

000359

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

para muebles; fundas de cojín / fundas de almohadón; mantas de cama / cobijas de cama; manteles individuales de materias textiles; fundas decorativas para almohadones de cama; toallitas para desmaquillar; sábanas para sacos de dormir; salvamanteles de materias textiles; posabotellas y posavasos de materias textiles; tul; toallitas de tocador de materias textiles para la cara; fundas de almohada; mosquiteros, entre otros". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los servicios ofrecidos por las marcas en pugna.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000359**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

*un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*ⁿ².-----

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

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

Que, 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.-----

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000359**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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° 209/26 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. sobre oposición al registro de la marca A AMALFI Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 24116202 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca A AMALFI Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 24116202 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000359

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 35.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADHY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° **000360**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

Asunción, 21 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. sobre oposición al registro de la marca A AMALFI Y ETIQUETA, clase 25 y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca A AMALFI Y ETIQUETA, solicitada para la clase 25, en base a la marca AMALFI en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000360

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

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 A AMALFI Y ETIQUETA y la marca oponente AMALFI gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, respecto a la cobertura de servicios y productos de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "AMALFI" registrada en la clase 43 "Servicios de hotelería"; mientras que la solicitud de registro "A AMALFI" pretende proteger productos de la clase 25, específicamente: "todos los productos comprendidos en la clase internacional 25 (veinticinco) prendas de vestir, zapatería, entre otros". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases, productos y servicios ofrecidos por las marcas en pugna.-----

Que, entre las marcas en pugna: A AMALFI (solicitada) vs. AMALFI Y ETIQUETA (opponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la





Resolución D.A.M.I. n.º **000360**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.-----

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

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que 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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000360

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. -----

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 209/26 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n.°

000360

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A AMALFI Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. sobre oposición al registro de la marca A AMALFI Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 24116198 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca A AMALFI Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 24116198 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° **000361**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

Asunción, 21 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. sobre oposición al registro de la marca AMALFI (slogan) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, clase 25 y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 25, en base a la marca AMALFI en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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





Resolución D.A.M.L n.º

000361

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

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 AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA y la marca oponente AMALFI gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, respecto a la cobertura de servicios y productos de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "AMALFI" registrada en la clase 43 "Servicios de hotelería"; mientras que la solicitud de registro "AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO" pretende proteger productos de la clase 25, específicamente: "Todos los productos comprendidos en la clase 25, prendas de vestir, zapatería, entre otros". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases, productos y servicios ofrecidos por las marcas en pugna.-----





Resolución D.A.M.L n.° ~~000361~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000361

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. -----

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 207/26 emitido por la





Resolución D.A.M.L n.° ~~000~~ 361

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. sobre oposición al registro de la marca AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 24116212 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 24116212 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000362**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción,

21 ABR 2026

VISTO:

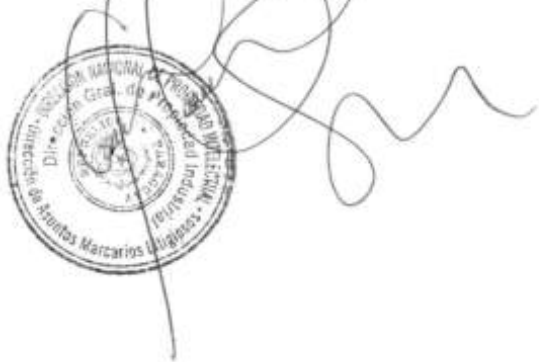
El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. sobre oposición al registro de la marca AMALFI (slogan) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, clase 35 y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca AMALFI en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000362

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA y la marca oponente AMALFI gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "AMALFI" registrada en la clase 43 "Servicios de hotelería"; mientras que la solicitud de registro "AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO " pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "Servicios comprendidos en la clase internacional 35 (treinta y cinco) tales como: Importación, exportación, ventas de productos tales como: toallas de yoga; paños de cocina; mantas de picnic; posavasos de materias textiles para vasos de cerveza; telas enceradas reutilizables para envolver alimentos; fundas de vivac para sacos de dormir; protectores de cuna [ropa de cama]; faldones de cama; sacos de





Resolución D.A.M.L n. ° **000362**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

dormir; nanas [ropa de cama]; sacos de dormir para bebés; mantas para animales de compañía; cambiadores de tela para bebés; cortinas de ducha de materias textiles o plásticas; fundas para tapas de inodoro; revestimientos de materias textiles para muebles; fundas de cojín / fundas de almohadón; mantas de cama / cobijas de cama; manteles individuales de materias textiles; fundas decorativas para almohadones de cama; toallitas para desmaquillar; sábanas para sacos de dormir; salvamanteles de materias textiles; posabotellas y posavasos de materias textiles; tul; toallitas de tocador de materias textiles para la cara; fundas de almohada; mosquiteros, entre otros". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases, productos y servicios ofrecidos por las marcas en pugna.-----

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000362**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

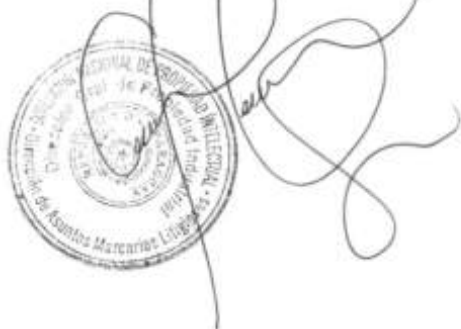
Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: *“Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto”, y que... para la comparación de dos marcas en conflicto “ocupa un lugar preferente el que propugna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

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

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

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





Resolución D.A.M.L n.° **000362**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 208/26 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. sobre oposición al registro de la marca AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 24116209 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000362

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMALFI (SLOGAN) JUEGA ESTE JUEGO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 24116209 solicitada por AMALFI INDUSTRIA TEXTIL E.A.S.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

000363

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUWILSON LTDA. EPP CONTRA MOHAMED NAZIH MAADARANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “PERLATTO Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

Asunción,

21 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUWILSON LTDA. EPP contra MOHAMED NAZIH MAADARANI sobre oposición al registro de marca “PERLATTO Y ETIQUETA” clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “PERLATTO Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca PERLATTO (extranjero) en la clase 25 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000363

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUWILSON LTDA. EPP CONTRA MOHAMED NAZIH MAADARANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “PERLATTO Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

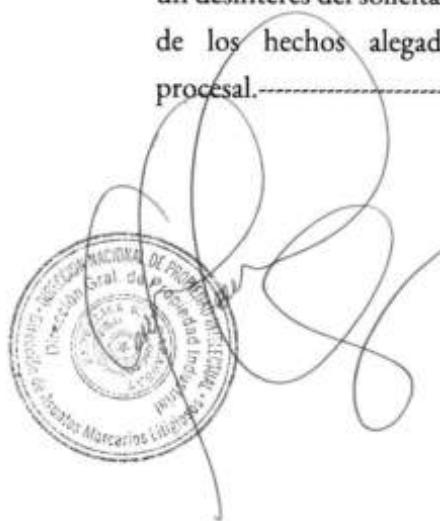
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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 “PERLATTO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PERLATTO, 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. ° 000363

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUWILSON LTDA. EPP CONTRA MOHAMED NAZIH MAADARANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PERLATTO Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

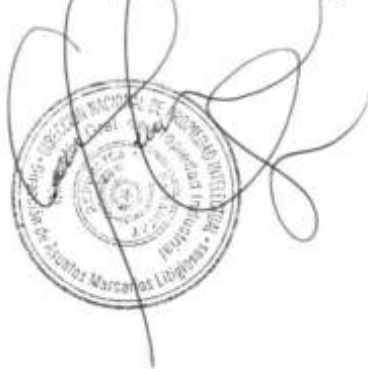
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.-----

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 **000363**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUWILSON LTDA. EPP CONTRA MOHAMED NAZIH MAADARANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “PERLATTO Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 70/25, 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 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUWILSON LTDA. EPP contra MOHAMED NAZIH MAADARANI sobre oposición al registro de marca “PERLATTO Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n.º 1939807 solicitada por MOHAMED NAZIH MAADARANI.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “PERLATTO Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n.º 1939807 solicitada por MOHAMED NAZIH MAADARANI.-----

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

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000364

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NUTRISAN 15-10-15 Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asunción, 22 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: NUTRIPLAN S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A. sobre oposición al registro de la marca, NUTRISAN 10-15-15, clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NUTRISAN 15-10-15 solicitada para la clase 35, en base a la marca NUTRISAL en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º 000364

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NUTRISAN 15-10-15 Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada NUTRISAN 15-10-15 y la marca oponente NUTRISAL gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, entre las marcas en pugna: NUTRISAN 15-10-15 (solicitada) vs. NUTRISAL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.-----

Que, en primer término, desde el aspecto denominativo, se observa que la marca solicitada se encuentra conformada por la expresión "NUTRISAN" acompañada de la fórmula numérica "15-10-15", la cual constituye un elemento adicional relevante que le otorga una





Resolución D.A.M.L n.º

000364

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NUTRISAN 15-10-15 Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

configuración distintiva propia, mientras que la marca oponente se limita a la denominación simple "NUTRISAL", sin incorporar elementos complementarios.-----

Que, desde el punto de vista fonético, las marcas presentan diferencias apreciables, toda vez que la terminación "SAN" en la marca solicitada difiere claramente de la terminación "SAL" de la marca oponente, generando una sonoridad distinta en su pronunciación, a lo que se suma la inclusión de la expresión numérica en la marca solicitada, que refuerza su diferenciación auditiva.-----

Que, en el plano visual, las marcas exhiben una estructura disímil, dado que la marca solicitada presenta una composición más extensa y compleja, integrada por elementos alfabéticos y numéricos, separados por guiones, mientras que la marca oponente posee una conformación breve y simple, lo que produce un impacto gráfico claramente diferenciado.-----

Que, desde el aspecto conceptual, la expresión "15-10-15" incorporada en la marca solicitada remite a una formulación técnica propia del ámbito de fertilizantes, lo cual le confiere un significado específico vinculado a la composición del producto, circunstancia que no se verifica en la marca oponente, que carece de tal referencia técnica, generando así ideas distintas en la mente del consumidor.-----

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. -----





Resolución D.A.M.I. n.º

000364

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NUTRISAN 15-10-15 Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

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

Que, también atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre *la marca solicitada en nuestro país, NUTRISAN 15-10-15, Registro n° 531327 en la clase 01 respectivamente* 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 otras clases de la marca ya registrada a su nombre.-----

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, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "NUTRISAL" registrada en la clase 30 "*Exclusivamente SAL para consumo humano, sal de cocina, sal de mesa, sal para conservar alimentos*"; mientras que la solicitud de registro "NUTRISAN 15-10-15" pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "*servicios de la clase 35, tales como: importación, exportación, comercialización y venta de adyuvantes químicos para su uso en la*



Resolución D.A.M.I. n.º

000364

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NUTRISAN 15-10-15 Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

agricultura, horticultura, silvicultura, fertilizantes para uso agrícola, fertilizante foliar para aplicar a cultivos durante períodos de estrés, fertilizante foliar para aplicar a cultivos durante períodos de rápido crecimiento, publicidad y marketing . administración comercial". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los servicios ofrecidos por las marcas en pugna.-----

Que, Jorge Otamendi señala que: "La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales."-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas NUTRISAN 15-1-0-15 vs. NUTRISAL no presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los



Resolución D.A.M.L n.º **000364**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NUTRIPLAN S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NUTRISAN 15-10-15 Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 525/25 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 NUTRIPLAN S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A. sobre oposición al registro de la marca NUTRISAN 15-1-0-15, clase 35, Expediente n° 2129390 solicitada por GAMA TECHNOLOGIES S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NUTRISAN 15-10-15 clase 35, Expediente n° 2129390 solicitada por GAMA TECHNOLOGIES S.A.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° **000365**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YP YVY PORA INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

Asunción, **22 ABR 2026**

VISTO:

El expediente caratulado: YP S.A. contra MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ sobre oposición al registro de la marca YP YVY PORA INMOBILIARIA Y ETIQUETA clase 35, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YP YVY PORA INMOBILIARIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca YP S.A. en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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 ~~000~~ 365

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “YP YVY PORA INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, CLASE 35.-----

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

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

Que, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada “YP YVY PORA INMOBILIARIA Y ETIQUETA” y la marca oponente “YP S.A.”, se advierte de manera clara e inmediata que la marca pretendida resulta confundible con la marca base de la oposición. En efecto, ambas denominaciones comparten como elemento predominante la sigla “YP”, lo cual determina una marcada similitud en los planos fonético, visual y conceptual.-----

En consecuencia, dicha coincidencia esencial es susceptible de inducir al público consumidor a error, generando tanto un riesgo de confusión directa (*al poder identificar un signo por otro como de confusión indirecta al presumir que ambos provienen de un mismo origen empresarial o que existe algún tipo de vinculación entre sus titulares*), circunstancias que resultan incompatibles con los principios que rigen la materia marcaria.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados de la clase 35 (servicios de agencia de importación - exportación; agencias de*





Resolución D.A.M.I. n.° **000365**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YP YVY PORA INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

información comercial, agencias de publicidad, entre otros), lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, en atención a la identidad verificada entre las marcas en conflicto, resulta evidente que la marca solicitada carece de los requisitos esenciales exigidos por la normativa vigente para su registrabilidad. En tal sentido, esta Dirección considera que la marca pretendida no reúne condiciones tales como la fuerza distintiva, la novedad, la especialidad y la originalidad, las cuales constituyen presupuestos indispensables para el acceso al registro marcario.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 000365

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YP YVY PORA INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 258/23, 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 YP S.A. contra MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ sobre oposición al registro de marca "AYP YVY PORA INMOBILIARIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2140564 solicitada por MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AYP YVY PORA INMOBILIARIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2140564, solicitada por MATIAS BONIFACIO GOMEZ RODRIGUEZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000366**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA LABORATORIOS CELSIUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOCLIDEN, CLASE 05.

Asunción, 22 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ contra LABORATORIOS CELSIUS S.A. sobre oposición al registro de la marca SOCLIDEN, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SOCLIDEN solicitada para la clase 05, en base a la marca ISOCLIN 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.° 000366

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA LABORATORIOS CELSIUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOCLIDEN, CLASE 05.-----

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

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada SOCLIDEN y la marca oponente ISOCLIN presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.-----

Que, del análisis conjunto y sucesivo de las marcas en pugna: SO/CLI/DEN (solicitada) y I/SO/CLIN (oponente), se desprende la existencia de diferencias relevantes en los planos fonético y conceptual, las cuales resultan determinantes a los efectos de su correcta individualización en el mercado. En efecto, la acentuación y ritmo de pronunciación, lo que genera una sonoridad global disímil y fácilmente perceptible por el consumidor medio.-----

Que, en el plano conceptual, ambas expresiones evocan ideas distintas, careciendo de un significado coincidente que pudiera inducir a una asociación directa o indirecta entre las mismas. Esta divergencia contribuye a reforzar su capacidad distintiva individual, evitando que el público consumidor establezca un vínculo erróneo respecto de su origen empresarial.-----

Que, en consecuencia, dichas diferencias sustanciales permiten descartar la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida, por lo que las marcas en cuestión resultan





Resolución D.A.M.L n.° 000366

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA LABORATORIOS CELSIUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOCLIDEN, CLASE 05.-----

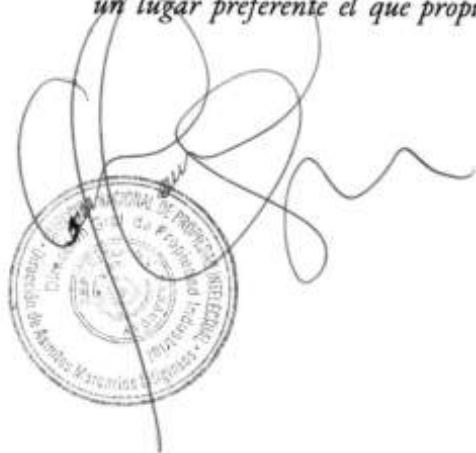
plenamente distinguibles y aptas para coexistir pacíficamente en el mercado, sin afectar los derechos del titular de la marca oponente.-----

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

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

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: *“Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto”,* y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *“ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los*





Resolución D.A.M.L n.° 000366

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA LABORATORIOS CELSIUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOCLIDEN, CLASE 05.

*elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*².

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

Que, asimismo, resulta pertinente resaltar la particularidad de los productos comprendidos en la clase 05, la cual engloba una amplia variedad de bienes vinculados al ámbito de la salud, tales como productos farmacéuticos, medicinales y veterinarios, entre otros. En este sentido, se trata de una clase que, por su propia naturaleza, presenta un alcance amplio y dinámico, lo que impone la necesidad de realizar un análisis cuidadoso y pormenorizado en cada solicitud de registro marcario. Ello, a fin de verificar que el signo solicitado se adecue a las exigencias propias de un sector en constante evolución, como lo es el médico-farmacéutico. En consecuencia, este criterio flexible y adaptativo permite que la clasificación dentro de la clase 05 se mantenga actualizada, contemplando no sólo los productos tradicionales, sino también aquellos que surgen a partir de los continuos avances científicos y tecnológicos en el ámbito de la salud.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

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





Resolución D.A.M.L n. ° **000366**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA LABORATORIOS CELSIUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOCLIDEN, CLASE 05.

artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 87 /25 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ contra LABORATORIOS CELSIUS S.A. sobre oposición al registro de la marca SOCLIDEN clase 05, Expediente n° 618590 solicitada por LABORATORIOS CELSIUS S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SOCLIDEN clase 05, Expediente n° 618590 solicitada por LABORATORIOS CELSIUS S.A.





Resolución D.A.M.L n.º **000366**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA LABORATORIOS CELSIUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOCLIDEN, CLASE 05.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 000367

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 35.

Asunción, 22 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "IFON" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "IFON", solicitada para la clase 35, en base a la marca IPHONE 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 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.° 000367

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 35.**

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º 000367

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 35.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 383/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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





Resolución D.A.M.L. n.° **000367**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "IFON" clase 35, Expediente n° 2458785 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "IFON" clase 35, Expediente n° 2458785 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

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


ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000368**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 09.

Asunción,

22 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "IFON" clase 09, y;

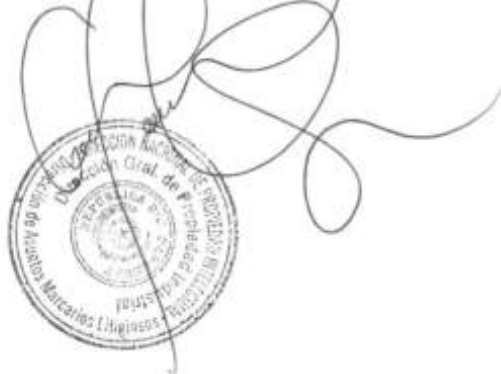
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "IFON", solicitada para la clase 09, en base a la marca IPHONE 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 limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000368**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 09.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000368

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 09.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 384/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000368**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 09.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "IFON" clase 09, Expediente n° 2458784 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "IFON" clase 09, Expediente n° 2458784 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000369**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 08.-----

Asunción,

VISTO:

22 ABR 2026

El expediente caratulado: APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "IFON" clase 08, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "IFON", solicitada para la clase 08, en base a la marca IPHONE 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 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.° 000369

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 08.-----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000369

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 08.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 385/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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





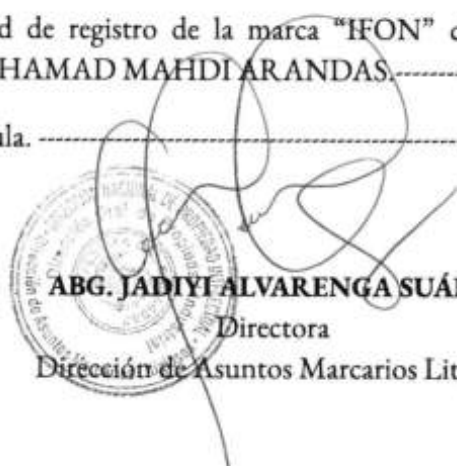
Resolución D.A.M.I. n.º **000369**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 08.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "IFON" clase 08, Expediente n° 2458783 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "IFON" clase 08, Expediente n° 2458783 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

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


ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000370

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 01.

Asunción, 22 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "IFON" clase 01, y;

CONSIDERANDO:

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

000370

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" 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 "IFON" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición IPHONE, 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.° 000370

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 01.-----

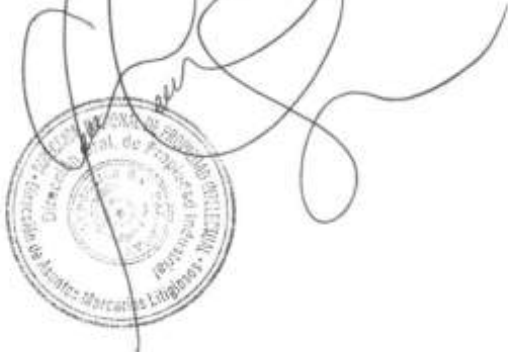
Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 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.° 386/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000370

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 01.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca “IFON” clase 01, Expediente n° 2458782 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “IFON” clase 01, Expediente n° 2458782 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000371**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 37.-----

Asunción, 22 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "IFON" clase 37, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "IFON", solicitada para la clase 37, en base a la marca IPHONE 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 limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000371

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “IFON” CLASE 37.-----

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 “IFON” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición IPHONE, 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.° 000371

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 37.-----

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.° 382/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000371

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFON" CLASE 37.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por APPLE INC contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "IFON" clase 37, Expediente n° 2458786 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "IFON" clase 37, Expediente n° 2458786 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

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

ABC. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.I. n.º

000372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEDASEC, CLASE 05.

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra THE PROCTER & GAMBLE COMPANY sobre oposición al registro de la marca SEDASEC, clase 05, y -----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEDASEC, 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, entre las marcas en pugna: **SE/DA/SEC** (solicitada) vs **SE/DA/TUS** (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 realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de la oposición) las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, y el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.

Que, también es importante destacar la situación particular de los productos comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza



Resolución D.A.M.L. n.° ~~000~~ 372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEDASEC, CLASE 05.

por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un examen minucioso y detallado de cada solicitud de registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolución constante del sector medico y farmacéuticos. Tal enfoque adaptable permite que la clasificación en esta etapa refleje adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud incorporando nuevos productos y tecnologías.

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada "SEDATUS", protege TODOS los productos de la clase 05. Por otro lado, la marca solicitada "SEDASEC", en la clase 05 pretende proteger **productos de manera limitada**, tales como: *Productos de higiene femenina; pantalones de menstruación; compresas menstruales; calzoncillos sanitarios; servilletas sanitarias; toallas sanitarias; pantalones sanitarios; salva slips sanitarios; tampones; tampones sanitarios; ropa interior desechable para la menstruación; pañales para incontinencia; servilletas para incontinencia; pantalones absorbentes para la incontinencia, comprendidos en la clase 5 (CINCO.* Como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **SEDASEC** solicitada en la clase 05, y **SEDATUS** registrada en la clase 05, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas, y están dirigidas a satisfacer una diferente necesidad.*** 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, al respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer





Resolución D.A.M.L n.º

000372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEDASEC, CLASE 05.

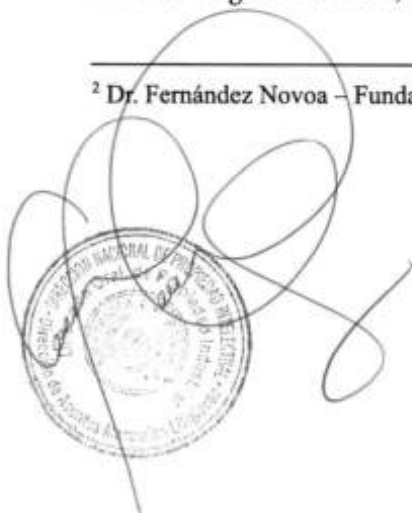
impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, Jorge Otamendi señala que: *“La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*

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

Que, cabe destacar que existen otras marcas que comparten la partícula **SEDA**, única parte en común, como parte inicial, las cuales fueron concedidas a nombre de diferentes propietarios, entre las cuales se citan a continuación: **SEDABRON**, clase 05 Reg. n.º. 588.497; **SEDALER** clase 05 Reg. n.º. 438.498; **SEDAMIX** clase 05 Reg. n.º. 463.074; **SEDANAL** clase 05 Reg. n.º.

² Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.





Resolución D.A.M.L n.º 000372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEDASEC, CLASE 05.

432.635; **SEDAPLUS**, clase 05 Reg. n.º. 427.116, **SEDATIVAL**, clase 05 Reg. n.º. 428.093 entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.

Que, ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha palabra refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.

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 las partes en común no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluyan otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el artículo n.º 2 de la Ley de Marcas n.º 1294/98 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.I. n.º **000372**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEDASEC, 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° 462/25 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 QUIMFA S.A. contra THE PROCTER & GAMBLE COMPANY sobre oposición al registro de la marca SEDASEC, clase 05, Expediente n° 2405269 solicitada por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SEDASEC, clase 05, Expediente n° 2405269 solicitada por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000373**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH CONTRA MWM - TUPY DO BRASIL LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MWM" CLASE 07.

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH contra MWM - TUPY DO BRASIL LTDA. sobre oposición al registro de marca "MWM" clase 07, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MWM", solicitada para la clase 07, en base al registro "MWM ENERGY. EFFICIENCY. ENVIRONMENT Y ETIQUETA" en clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000373

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH CONTRA MWM - TUPY DO BRASIL LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MWM" CLASE 07.

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

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

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

Que, al analizar la marca MWM (solicitada) y MWM Energy. Efficiency. Environment y Etiqueta (oponente), podemos notar que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, 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 el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (MWM) solicitada y la oponente (MWM Energy. Efficiency. Environment y Etiqueta), no solo





Resolución D.A.M.I. n.º 000373

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH CONTRA MWM - TUPY DO BRASIL LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MWM" CLASE 07.-----

muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.-----

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

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*.-----

Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente.-----

De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.-----





Resolución D.A.M.I. n.º **000373**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH CONTRA MWM - TUPY DO BRASIL LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MWM" CLASE 07.

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 07 con la marca base de oposición, y que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre sí, además de que se encontrarán en el mismo mercado, estarán destinados a satisfacer una misma necesidad y perteneciendo a un mismo rubro; esto es uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

Que, en efecto, ambas partes desarrollan su actividad dentro de un mismo sector claramente identificable como el de motores y soluciones de energía, abarcando motores de combustión, gas, así como equipos vinculados a la generación de energía, tales como generadores, bombas y maquinaria asociadas. En tal sentido, no solo se verifica una coincidencia en la clase invocada, sino también una superposición sustancial en la naturaleza, finalidad y destino de los productos, los cuales se insertan en **un mismo circuito comercial y están dirigidos a un mismo público consumidor.**

Que, de esta forma 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.

Por todo lo expuesto, y en resguardo del interés general comprometido, corresponde concluir que la solicitud de registro en análisis no reúne las condiciones necesarias para su concesión, debiendo prevalecer el derecho anterior invocado por la parte oponente.





Resolución D.A.M.L. n.°

000373

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH CONTRA MWM - TUPY DO BRASIL LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MWM" CLASE 07.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 332/25 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 CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH contra MWM - TUPY DO BRASIL LTDA. sobre oposición al registro de marca "MWM", clase 07, Expediente n° 2434630 solicitada por MWM - TUPY DO BRASIL LTDA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MWM", clase 07, Expediente n° 2434630 solicitada por MWM - TUPY DO BRASIL LTDA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000374**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCTIFEN, CLASE 05.-----

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA y LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. contra UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. sobre oposición al registro de la marca OCTIFEN, clase 05, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca OCTIFEN, solicitada para la clase 05, en base al registro de marca OTOGEN, en la clase 05 y SOLIFEN 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.º

000374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCTIFEN, CLASE 05.-----

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

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada OCTIFEN y las marcas oponentes OTOGEN y SOLIFEN presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite una clara diferenciación entre ambas denominaciones.-----

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de la oposición) las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, y el resultado que





Resolución D.A.M.I. n.º

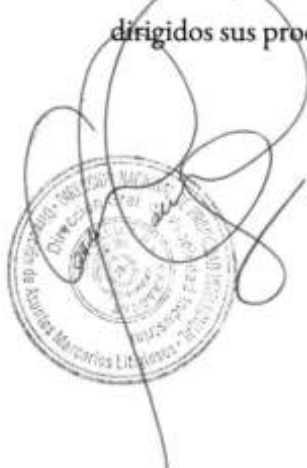
000374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCTIFEN, CLASE 05.-----

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

Que, también es importante destacar la situación particular de los productos comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un examen minucioso y detallado de cada solicitud de registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolución constante del sector médico y farmacéuticos. Tal enfoque adaptable permite que la clasificación en esta etapa refleje adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud incorporando nuevos productos y tecnologías.-----

Que, **con respecto a la primera oposición** notamos que las marcas en pugna operan en distintos rubros, cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, a saber: farmacéutico vs. veterinario, pues **OCTIFEN** (solicitante) distingue a un producto farmacéutico para el consumo humano, como es: colirio, preparaciones oftálmicas, preparados oftalmológicos, productos farmacéuticos para uso oftalmológico, sustancias tópicas oftálmicas antiinfecciosas para el tratamiento de infecciones, preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y afecciones oftálmicas, nunca para animales, en cambio **OTOGEN** (oponente) los sujetos a quienes van dirigidos sus productos son los animales, al contrario de la solicitante.-----





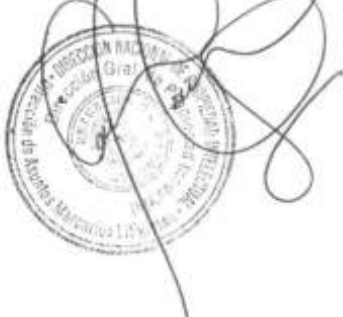
Resolución D.A.M.L n. ° **000374**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCTIFEN, CLASE 05.-----

Que, **con respecto a la segunda oposición** notamos que las marcas en pugna operan en distintos rubros, cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, a saber: la marca registrada **SOLIFEN** en la clase 05 protege: *producto destinado a tratar la incontinencia urinaria comprendidos en la clase 5 (cinco).*-y la solicitada **OCTIFEN**, clase 05 pretende proteger: *“Colirio, preparaciones oftálmicas, preparados oftalmológicos, productos farmacéuticos para uso oftalmológico, sustancias tópias oftálmicas antiinfecciosas para el tratamiento de infecciones, preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y afecciones oftálmicas, todos para uso humano comprendidos en la clase”,* como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

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

Que, Jorge Otamendi señala que: *“La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*-----





Resolución D.A.M.L n.° **000374**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCTIFEN, CLASE 05.-----

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

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

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el articulo n° 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

² Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.





Resolución D.A.M.L n. ° 000374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCTIFEN, CLASE 05.-----

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 258/2025 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA Y LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. contra UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. sobre oposición al registro de la marca OCTIFEN, clase 05, Expediente n° 2352350 solicitada por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca OCTIFEN, clase 05, Expediente n° 2352350 solicitada por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000375

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMARIS PARAGUAY S.R.L. CONTRA PHARMALYS LABORATORIES SA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PHARMALYS LABORATORIES, CLASE 05.-----

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: PHARMARIS PARAGUAY S.R.L. contra PHARMALYS LABORATORIES SA sobre oposición al registro de marca "PHARMALYS LABORATORIES" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PHARMALYS LABORATORIES", solicitada para la clase 05, en base a la marca "PHARMARIS" 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. °

000375

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMARIS PARAGUAY S.R.L. CONTRA PHARMALYS LABORATORIES SA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PHARMALYS LABORATORIES, 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 PHARMALYS LABORATORIES (solicitada) y PHARMARIS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total 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, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible coexistencia.-----

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un **notorio aire de familia** debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "PHARMALYS LABORATORIES" y la oposición "PHARMARIS", 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

Resolución D.A.M.L. n.º

000375

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMARIS PARAGUAY S.R.L. CONTRA PHARMALYS LABORATORIES SA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PHARMALYS LABORATORIES, CLASE 05.-----

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 PHARMALYS LABORATORIES y PHARMARIS en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente. -----

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*, 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 PHARMALYS LABORATORIES y PHARMARIS 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 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.-----





000375

Resolución D.A.M.L n.°

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMARIS PARAGUAY S.R.L. CONTRA PHARMALYS LABORATORIES SA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PHARMALYS LABORATORIES, CLASE 05.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 248/25, 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 PHARMARIS PARAGUAY S.R.L. contra PHARMALYS LABORATORIES SA sobre oposición al registro de marca "PHARMALYS LABORATORIES" clase 05, Expediente n° 2400871 solicitada por PHARMALYS LABORATORIES SA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PHARMALYS LABORATORIES" clase 05, Expediente n° 2400871 solicitada por PHARMALYS LABORATORIES SA.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000376**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORQUÍMICA AGROCIENCIA LTDA. CONTRA AGROQUÍMICA DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SULFENMAX" CLASE 05.

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: FORQUÍMICA AGROCIENCIA LTDA. contra AGROQUÍMICA DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "SULFENMAX" clase 05 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SULFENMAX", solicitada para la clase 05, en base a la marca SULFORMAX 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.I. n.º **000376**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORQUÍMICA AGROCIENCIA LTDA. CONTRA AGROQUÍMICA DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SULFENMAX" 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 "SULFENMAX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición SULFORMAX 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 000376

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORQUÍMICA AGROCIENCIA LTDA. CONTRA AGROQUÍMICA DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SULFENMAX" 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.° **000376**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORQUÍMICA AGROCIENCIA LTDA. CONTRA AGROQUÍMICA DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SULFENMAX" CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 278/2026, 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 FORQUÍMICA AGROCIENCIA LTDA. contra AGROQUÍMICA DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "SULFENMAX" clase 05, Expediente n° 2378999 solicitada por AGROQUÍMICA DEL PARAGUAY S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SULFENMAX" clase 05, Expediente n° 2378999 solicitada por AGROQUÍMICA DEL PARAGUAY S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° **000377**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAWORTH, INC CONTRA GLEN HAWART VILLASANTI GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HAWART Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, **30 ABR 2026**

VISTO:

El expediente caratulado: HAWORTH, INC contra GLEN HAWART VILLASANTI GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca HAWART Y ETIQUETA clase 35, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca HAWART Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca HAWORTH en la clase 20, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAWORTH, INC CONTRA GLEN HAWART VILLASANTI GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HAWART Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

Que, entre las marcas en pugna: HAWART Y ETIQUETA (solicitada) vs. HAWORTH (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 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.I. n.º **000377**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAWORTH, INC CONTRA GLEN HAWART VILLASANTI GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HAWART Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada HAWORTH en la clase 20 protege productos *tales como: "Productos inmobiliarios para oficinas e instituciones"*. Por otro lado, la marca solicitada "HAWART" en la clase 35, protege servicios: *"Servicios tales como importación, exportación, comercialización, ventas al por menor y mayor de calzados, además gestión de negocios comerciales, administración comercial, publicidad a través de una red informática, callejera, exterior, por correo directo, radiofónica, televisada, marketing"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas solicitada HAWART en la clase 35, y HAWORTH, registrada en la clase 20, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAWORTH, INC CONTRA GLEN HAWART VILLASANTI GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HAWART Y ETIQUETA, CLASE 35.



HAWORTH - DENOMINATIVA

SOLICITADA

OPONENTE

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 205/25 emitido por la





Resolución D.A.M.L n.º

000377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAWORTH, INC CONTRA GLEN HAWART VILLASANTI GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HAWART Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HAWORTH, INC contra GLEN HAWART VILLASANTI GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca HAWART Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2416268 solicitada por GLEN HAWART VILLASANTI GONZÁLEZ-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca HAWART Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2416268 solicitada por GLEN HAWART VILLASANTI GONZÁLEZ.-----

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



ABG. JADEYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000378**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INSUMAGRO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGRI-OIL C" CLASE 01.-----

Asunción,

30 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: INSUMAGRO S.A. contra FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "AGRI-OIL C" clase 01 y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AGRI-OIL C", solicitada para la clase 01, en base a la marca AGROOIL clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000378**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INSUMAGRO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGRI-OIL C" 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 "AGRI-OIL C" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AGROOIL se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INSUMAGRO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGRI-OIL C" 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.º 212/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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





Resolución D.A.M.L n.º **000378**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INSUMAGRO S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGRI-OIL C" CLASE 01.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por INSUMAGRO S.A. contra FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "AGRI-OIL C" clase 01, Expediente n° 2309490 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AGRI-OIL C" clase 01, Expediente n° 2309490 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y CIA S.R.L.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000379

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROLEX S.A. CONTRA BRIAN ISMAEL BRITZ OVIEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AF ALTA FACHA Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

30 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: ROLEX S.A. contra BRIAN ISMAEL BRITZ OVIEDO sobre oposición al registro de marca "AF ALTA FACHA Y ETIQUETA" clase 35 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AF ALTA FACHA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca ROLEX clase 14, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000379**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROLEX S.A. CONTRA BRIAN ISMAEL BRITZ OVIEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AF ALTA FACHA Y ETIQUETA" CLASE 35.

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AF ALTA FACHA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ROLEX 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.° **000379**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROLEX S.A. CONTRA BRIAN ISMAEL BRITZ OVIEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AF ALTA FACHA Y ETIQUETA" CLASE 35.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 195/2026, 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 **000379**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROLEX S.A. CONTRA BRIAN ISMAEL BRITZ OVIEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AF ALTA FACHA Y ETIQUETA" CLASE 35.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ROLEX S.A. contra BRIAN ISMAEL BRITZ OVIEDO sobre oposición al registro de marca "AF ALTA FACHA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2491184 solicitada por BRIAN ISMAEL BRITZ OVIEDO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AF ALTA FACHA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2491184 solicitada por BRIAN ISMAEL BRITZ OVIEDO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º 000380

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCO DACHS, SA CONTRA DIEGO FELICIANO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MYLAN Y ETIQUETA" CLASE 16.-----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: MARCO DACHS, SA contra DIEGO FELICIANO DA SILVA sobre oposición al registro de marca "M MYLAN Y ETIQUETA" clase 16 y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "M MYLAN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 16, en base a la marca MILAN clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

000380

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCO DACHS, SA CONTRA DIEGO FELICIANO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MYLAN Y ETIQUETA" CLASE 16.-----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000380

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCO DACHS, SA CONTRA DIEGO FELICIANO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MYLAN Y ETIQUETA" CLASE 16.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 176/2026, 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 **000380**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCO DACHS, SA CONTRA DIEGO FELICIANO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MYLAN Y ETIQUETA" CLASE 16.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MARCO DACHS, SA contra DIEGO FELICIANO DA SILVA sobre oposición al registro de marca "M MYLAN Y ETIQUETA" clase 16, Expediente n° 2474110 solicitada por DIEGO FELICIANO DA SILVA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "M MYLAN Y ETIQUETA" clase 16, Expediente n° 2474110 solicitada por DIEGO FELICIANO DA SILVA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000381

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR Y.Z.Y., INC., CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "T TERRITOIRE Y ETIQUETA" CLASE 03.

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: Y.Z.Y., INC., contra SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES sobre oposición al registro de marca "T TERRITOIRE Y ETIQUETA" clase 03 y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º

000381

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR Y.Z.Y., INC., CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "T TERRITOIRE Y ETIQUETA" CLASE 03.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "T TERRITOIRE Y ETIQUETA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición T TERRITOIRE 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 000381

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR Y.Z.Y., INC., CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "T TERRITOIRE Y ETIQUETA" CLASE 03.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º 000381

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR Y.Z.Y., INC., CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "T TERRITOIRE Y ETIQUETA" CLASE 03.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 279/2026, 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 Y.Z.Y., INC., contra SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES sobre oposición al registro de marca "T TERRITOIRE Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n.º 2275088 solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "T TERRITOIRE Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n.º 2275088 solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES.-----

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


ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º 000382

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LATICINIOS TIROLEZ LTDA. CONTRA MICRO PLANT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIROL" CLASE 39.-----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: TIROLEZ LTDA. contra MICRO PLANT S.A. sobre oposición al registro de marca "TIROL" clase 39 y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TIROL", solicitada para la clase 39, en base a la marca TIROLEZ clase 29, 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.° 000382

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LATICINIOS TIROLEZ LTDA. CONTRA MICRO PLANT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIROL" CLASE 39.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 000382

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LATICINIOS TIROLEZ LTDA. CONTRA MICRO PLANT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIROL" CLASE 39.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 171/2026, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000382**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LATICINIOS TIROLEZ LTDA. CONTRA MICRO PLANT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIROL" CLASE 39.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TIROLEZ LTDA. contra MICRO PLANT S.A. sobre oposición al registro de marca "TIROL" clase 39, Expediente n° 2294319 solicitada por MICRO PLANT S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TIROL" clase 39, Expediente n° 2294319 solicitada por MICRO PLANT S.A.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos