



Resolución D.A.M.L n.º 000825

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36.

Asunción, 11 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 36, y,---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 36, en base a la solicitada con anterioridad SOLARIA CITY MAKERS M5 en la clase 36 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.---

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

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



Resolución D.A.M.L n.º

000825

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 análisis de las denominaciones en pugna SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA vs. SOLARIA CITY MAKERS M5 debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en común, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. -----

Resolución D.A.M.L n.º **000825**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

Que, respecto al examen comparativo de los signos denominativos, el análisis revela que la similitud entre ambos se centra exclusivamente en el plano conceptual, toda vez que los vocablos SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA vs. SOLARIA CITY MAKERS M5 evocan en el consumidor la idea de superioridad, primera categoría o excelencia del producto. -----

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

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “SOLARIA CITY MAKERS M5” (oponente) y la marca “SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la solicitud “SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA”, en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca “SOLARIA CITY MAKERS M5”.-----

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

Resolución D.A.M.L n.° 000825

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36.-----



Solicitud

SOLARIA

City Makers



Oposición

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna “SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA” (solicitante) vs “SOLARIA CITY MAKERS M5” (oponente) por más que compartan letras en común; no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende, tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

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.º **000825**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

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

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

Que, 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

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



Resolución D.A.M.L n.º **000825**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 05/26 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 TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 2480958 solicitada por SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 2480958 solicitada por SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

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



ABC. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000826**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA ANALIA GUILLEN MILTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENESI Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

Asunción, 11 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra ANALIA GUILLEN MILTOS sobre oposición al registro de marca "GENESI Y ETIQUETA" clase 42, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GENESI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 42, en base a la marca "GENESIS" clase 42, 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 ~~000~~ 826

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA ANALIA GUILLEN MILTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENESI Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 GENESI Y ETIQUETA (solicitada) y GENESIS (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, la solicitud pretende distinguir *"servicios de investigación y diseño, análisis e investigación"*, los cuales son plenamente coincidentes con los *"servicios de investigación y diseños [diseños] relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial"* de la oponente. Conforme a las Directrices de Marcas de la DINAPI, **en la medida en que determinados**





Resolución D.A.M.I. n.º 000826

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA ANALIA GUILLEN MILTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENESI Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

productos o servicios queden comprendidos en las listas de ambas marcas, la Oficina debe considerar que esos servicios son idénticos. La identidad tiene lugar cuando coinciden en su totalidad o se usan términos idénticos.-----

Que, ambos signos comparten exactamente la misma secuencia de seis letras consecutivas: "G-E-N-E-S-I". Las Directrices establecen taxativamente que, **por lo general, la diferencia de una única letra central o final lleva a una conclusión de similitud visual.** La fisonomía gráfica de "GENESI" y "GENESIS" es casi idéntica, y el consumidor no siempre tiene la posibilidad de realizar una comparación directa o simultánea en el mercado, pasando por alto estas variaciones insignificantes.-----

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un **notorio aire de familia** debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "GENESI" y la oposición "GENESIS", 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, respecto al examen comparativo de los signos denominativos, el análisis revela un alto grado de similitud visual, fonética y conceptual. El término solicitado 'GENESI' reproduce de manera casi idéntica la estructura de la marca oponente 'GENESIS', diferenciándose únicamente por la supresión de la consonante final 'S'. De acuerdo con las Directrices vigentes de la Oficina, la variación de una sola letra en el cierre de los vocablos constituye una diferencia



Resolución D.A.M.I. n.° 000826

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S.A.) CONTRA ANALIA GUILLEN MILTOS SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA GENESI Y ETIQUETA, CLASE 42.**-----

insignificante que no altera la impresión general de conjunto, considerándose los signos
altamente similares en los planos gráfico y acústico.-----

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
"GENESI" y "GENESIS" 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.-----

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.° 87/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,





Resolución D.A.M.L n.º **000826**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA ANALIA GUILLEN MILTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENESI Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra ANALIA GUILLEN MILTOS sobre oposición al registro de marca "GENESI Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2386099 solicitada por ANALIA GUILLEN MILTOS.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GENESI Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2386099 solicitada por ANALIA GUILLEN MILTOS.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución n° 000827

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA “DIGEFAST”, CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1994502, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Asunción, 11 AGO 2026

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca “DIGEFAST”, clase 05, oposición N° 1994502, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1994502**, deducida contra la marca “DIGEFAST”, clase 05, Acta N° 1965320, solicitada por GUTIS LTDA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución n° _____

000828

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA “NOVOCETONIL”, CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1994501, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Asunción,

11 AGO 2026

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca “NOVOCETONIL”, clase 05, oposición N° 1994501, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1994501**, deducida contra la marca “NOVOCETONIL”, clase 05, **Acta N° 1965335**, solicitada por **GUTIS LTDA.**-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución n° ~~000~~ 0829

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "GASTROALIVIO", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1994459, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.-----

Asunción, 11 AGO 2026

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca "GASTROALIVIO", clase 05, oposición N° 1994459, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.-----

CONSIDERANDO:

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

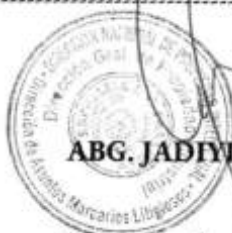
Que, en relación con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la oposición N° 1994459, deducida contra la marca "GASTROALIVIO", clase 05, Acta N° 1965319, solicitada por GUTIS LTDA.-----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución n°

000830

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA “CO TENSAR”, CLASE 05, OPOSICIÓN N° 2053230, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Asunción,

11 AGO 2026

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca “CO TENSAR”, clase 05, oposición N° 2053230, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la oposición N° 2053230, deducida contra la marca “CO TENSAR”, clase 05, Acta N° 2019591, solicitada por GUTIS LTDA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° 000831

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA “CO TENSAR”, CLASE 05, OPOSICIÓN N° 2053222, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.-----

Asunción, 11 AGO 2026

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca “CO TENSAR”, clase 05, oposición N° 2053222, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.-----

CONSIDERANDO:

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

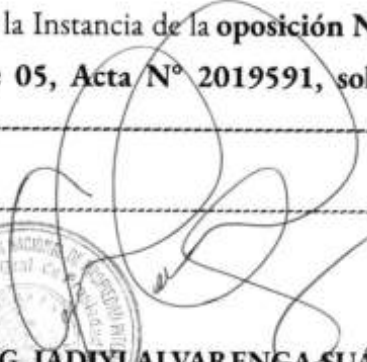
Que, en relación con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la oposición N° 2053222, deducida contra la marca “CO TENSAR”, clase 05, Acta N° 2019591, solicitada por GUTIS LTDA.-----

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


ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000832

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 18.

Asunción,

12 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 18, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 18, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

000832

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET 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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "**MARKET**" (en "**BIGMARKET**"): Significa "*mercado*" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----





Resolución D.A.M.L n.° 000832

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 18.-----

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**-----

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado. -----

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recaerá de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador. -----

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.-----



Resolución D.A.M.L n.° 000832

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 18.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,



Resolución D.A.M.I. n.º

000832

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 18.

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.

Que, la Ley n.º 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

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

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

Que, 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 496/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.





Resolución D.A.M.L. n.°

000832

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 18.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 18, Expediente n° 2538254 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 18, Expediente n° 2538254 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000833**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 20.

Asunción, 12 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 20, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 20, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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 000833

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 20.-----

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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----





Resolución D.A.M.L n.° ~~000833~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 20.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.





Resolución D.A.M.L n.° 000833

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 20.-----

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.-----

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida. -----

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. -----

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,





Resolución D.A.M.L n. °

000833

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 20.

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.

Que, la Ley n° 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

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

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

Que, 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.° 495/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.





000833

Resolución D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 20.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 20, Expediente n° 2538257 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 20, Expediente n° 2538257 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º **000834**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 37.

Asunción, **12 AGO 2026****VISTO:**

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 37, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 37, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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 **000834**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 37.-----

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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "**MARKET**" (en "**BIGMARKET**"): Significa "*mercado*" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000834

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 37.-----

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**-----

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado. -----

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador. -----

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000834

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 37.-----

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.-----

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida. -----

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. -----

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,





Resolución D.A.M.L n.° 000834

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 37.-----

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.-----

Que, la Ley n° 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.-----

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

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

Que, 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° 501/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n.º ~~000834~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 37.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 37, Expediente n° 2538288 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 37, Expediente n° 2538288 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000835

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 11.

Asunción, 12 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 11, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 11, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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. ° **000835**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 11.-----

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----





Resolución D.A.M.I. n.º **000835**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 11.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.





Resolución D.A.M.I. n.° 000835

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 11.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,





Resolución D.A.M.L. n.º

000835

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 11.-----

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.-----

Que, la Ley n° 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 498/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000835

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 11.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 11, Expediente n° 2538248 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 11, Expediente n° 2538248 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º**000836**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 03.

Asunción, 12 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000836**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET 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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "**MARKET**" (en "**BIGMARKET**"): Significa "*mercado*" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----





Resolución D.A.M.I. n.º 000836

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 03.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.



Resolución D.A.M.I. n.º

000836

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 03.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,





Resolución D.A.M.I. n.° **000836**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 03.-----

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.-----

Que, la Ley n° 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.-----

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

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

Que, 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° 494/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.I. n.º **000836**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 03.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 03, Expediente n° 2538225 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 03, Expediente n° 2538225 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000837

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 08.

Asunción, 12 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 08, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000837**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 08.

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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----



Resolución D.A.M.I. n.º

000837

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 08.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.





Resolución D.A.M.L n.° **000837**

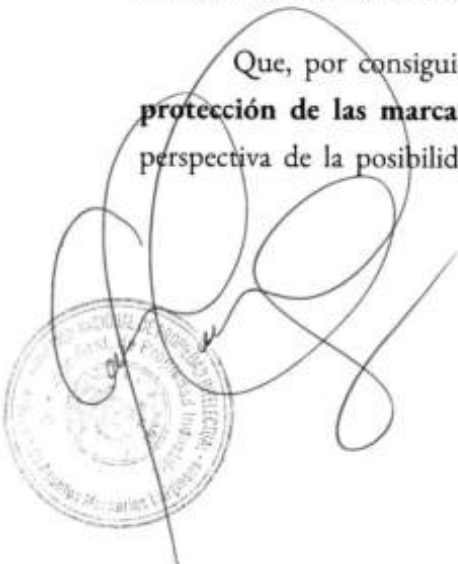
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 08.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,



Resolución D.A.M.L n.º 000837

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 08.-----

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.-----

Que, la Ley n° 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 497/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.I. n.º **000837**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 08.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 08, Expediente n° 2538291 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 08, Expediente n° 2538291 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000838

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asunción, 12 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 05, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000838**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----



Resolución D.A.M.I. n.º

000838

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR **BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 05.**-----

Que, el vocablo **"EXPRESS"** (en **"BIGGIE EXPRESS"**): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**-----

Que, el término solicitado **"BIG"** está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente **"BIGGIE"**. Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia **"-GIE"** constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado. -----

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba **"BIG-**". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador. -----

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.-----





Resolución D.A.M.L n.°

000838

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 05.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,

Resolución D.A.M.I. n.º **000838**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 05.

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.

Que, la Ley n.º 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

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

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

Que, 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 510/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.



Resolución D.A.M.L n. °

000838

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n° 2538229 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n° 2538229 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000839

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

Asunción, 12 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 32, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaría, 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 **000839**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----



Resolución D.A.M.L n.º 000839

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 32.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.



Resolución D.A.M.I. n.°

000839

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 32.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,



Resolución D.A.M.I. n.º 000839

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.-----

Que, la Ley n.º 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.-----

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

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

Que, 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 507/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.L n.º **000839**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
32.**

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 2538281 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 2538281 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.L n.º

000840

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 25.

Asunción,

13 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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. ° 000840

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----



Resolución D.A.M.L n.° 000840

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**-----

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado. -----

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador. -----

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.-----





Resolución D.A.M.I. n.° **000840**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.-----

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida. -----

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. -----

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,



Resolución D.A.M.L n. ° **000840**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 25.

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.

Que, la Ley n° 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

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

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

Que, 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.° 512/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.





Resolución D.A.M.L. n.º

000840

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2538271 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2538271 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º **000841**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 23.

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 23, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 23, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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. °

000841

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 23.-----

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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000841**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 23.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.



Resolución D.A.M.L n.° 000841

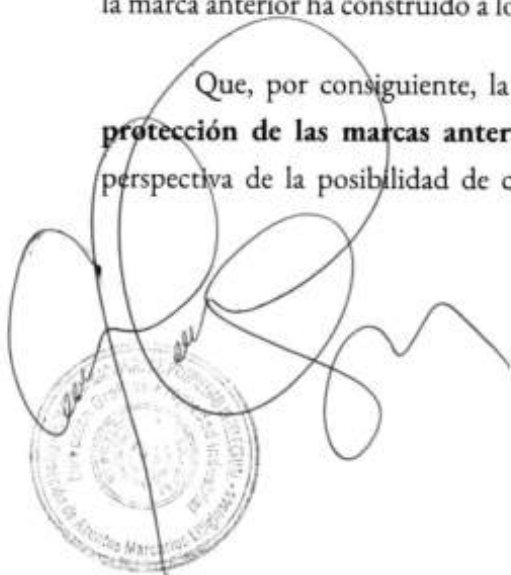
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 23.-----

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.-----

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida. -----

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. -----

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,





Resolución D.A.M.I. n.º 000841

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 23.-----

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.-----

Que, la Ley n° 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.-----

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

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

Que, 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° 509/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000841

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 23.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 23, Expediente n° 2538265 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 23, Expediente n° 2538265 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º**000842**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
30.**

Asunción,

13 AGO 2026**VISTO:**

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 30, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º

000842

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 30.

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----



Resolución D.A.M.I. n.° 000842

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**-----

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado. -----

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador. -----

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.-----



Resolución D.A.M.L n.º

000842

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 30.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,

Resolución D.A.M.I. n.º **000842**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.-----

Que, la Ley n.º 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.-----

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

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

Que, 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 499/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.L n.° **000842**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
30.**

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2538279 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2538279 solicitada por JERUT EAS
UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º 000843

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Asunción,

13 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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 **000843**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "**MARKET**" (en "**BIGMARKET**"): Significa "*mercado*" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----

Resolución D.A.M.I. n.º ~~000843~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 09.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.



Resolución D.A.M.I. n.º

000843

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.-----

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación “BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida. -----

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. -----

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,



Resolución D.A.M.I. n.º 000843

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.-----

Que, la Ley n.º 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.-----

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

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

Que, 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 500/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.I. n.º

000843

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 09.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n° 2538292 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n° 2538292 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG/JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º 000844

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 16.

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 16, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 16, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 16 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000844

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 16.

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----



Resolución D.A.M.I. n.º

000844

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 16.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.



Resolución D.A.M.L n. ° 000844

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 16.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,





Resolución D.A.M.I. n.º **000844**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 16.

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.

Que, la Ley n.º 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

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

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

Que, 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 504/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.





Resolución D.A.M.I. n.º 000844

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 16.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 16, Expediente n° 2538253 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 16, Expediente n° 2538253 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000845**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 35, y;

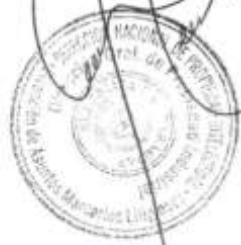
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 35 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles;

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000845**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET 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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----



Resolución D.A.M.I. n.º **000845**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**-----

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado. -----

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador. -----

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.-----





Resolución D.A.M.L. n.º

020845

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,



Resolución D.A.M.I. n.º

000845

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.-----

Que, la Ley n° 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.-----

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

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

Que, 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° 506/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.L n.º **000845**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2538285 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2538285 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º

000846

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Asunción,

13 AGO 2026**VISTO:**

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 39, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 39, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 39 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

¹ **Artículo 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.° 000846

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----

Resolución D.A.M.I. n.º 000846

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 39.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.



Resolución D.A.M.I. n.º

000846

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.-----

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida. -----

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. -----

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,



Resolución D.A.M.L n.º **000846**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.-----

Que, la Ley n° 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 505/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.I. n.º **000846**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
39.**

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 2538290 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 2538290 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 000847

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 21.

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 21, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 21, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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.° **000847**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 21.-----

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. -----

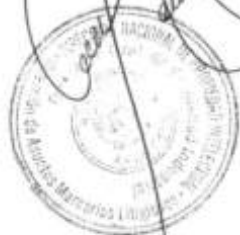
Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, **el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET")**: Significa "*mercado*" en inglés, por tanto, **es un término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----





Resolución D.A.M.L. n.º **000847**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 21.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.





Resolución D.A.M.I. n.º

000847

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 21.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,

Resolución D.A.M.L n.º **000847**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 21.-----

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.-----

Que, la Ley n° 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.-----

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

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

Que, 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° 511/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.I. n.° **000847**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 21.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 21, Expediente n° 2538261 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 21, Expediente n° 2538261 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000848**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 22.-----

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 22, y;-----

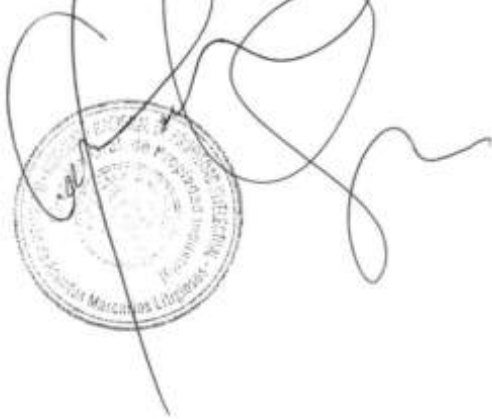
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 22, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

000848

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 22.-----

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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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 BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura figurativa 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, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----





Resolución D.A.M.I. n.º

000848

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 22.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de proximidad. Actúa como un **elemento puramente descriptivo de las características y modalidades comerciales.**

Que, el término solicitado "BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan expresamente que **las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la atención del consumidor medio**, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor que no logra dotar de una fisonomía gráfica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo los códigos del idioma español— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae de forma idéntica en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto planteado radica en la **notoriedad marcaria atribuida a la cadena "BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"** dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las **Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI**, el reconocimiento y grado de conocimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos susceptibles de conferirle una **distintividad reforzada**, circunstancia que debe ser ponderada al momento de determinar el alcance de su protección frente a signos posteriores.



Resolución D.A.M.I. n.º

000848

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 22.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los cuales el signo posterior pueda generar una **asociación indebida con el origen empresarial, el prestigio o la trayectoria comercial** alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación **"BIGMARKET"** con las marcas **"BIGGIE / BIGGIE EXPRESS"**, particularmente en servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el riesgo de confusión tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular, corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un **debilitamiento de la capacidad distintiva** de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio** de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confianza que el titular de la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que **refuerza la protección de las marcas anteriores**, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la perspectiva de la posibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de **asociación**,



Resolución D.A.M.I. n.º

000848

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 22.

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación, siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI.

Que, la Ley n.º 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), *prohíbe expresamente registrar signos que constituyan una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo"*, si su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la **dilución de su fuerza distintiva**. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexión con el titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

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

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

Que, 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 510/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.



Resolución D.A.M.L n.º **000848**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
22.**-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 22, Expediente n° 2538263 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 22, Expediente n° 2538263 solicitada por JERUT EAS
UNIPERSONAL.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° 000849

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA DJI Y ETIQUETA, clase 35 Exp. N° 1680232 en la oposición N° 1685241, INTERPUESTA POR DANIELLE MONTEMOR MAUERBERG.-----

Asunción,

13 AGO 2026

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **DJI Y ETIQUETA, clase 35 Exp. N° 1680232** en la **oposición N° 1685241, INTERPUESTA POR DANIELLE MONTEMOR MAUERBERG.**-----

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1685241, deducida contra la marca DJI Y ETIQUETA, clase 35 Exp. N° 1680232, solicitada por SZ DJI TECHNOLOGY., LTD.**-----

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


ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

RESOLUCIÓN N° 000850

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRIZE Y ETIQUETA", CLASE 11 EXPEDIENTE N° 1702703.

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO: el estado actual de estos autos, y

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 10 de marzo de 2026., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "BRIZE Y ETIQUETA" Clase 11, Acta N° 1702703, solicitada a nombre de ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN, dar continuidad a su tramitación.

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos:



RESOLUCIÓN N° 000850

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRIZE Y ETIQUETA”, CLASE 11 EXPEDIENTE N° 1702703.-----

RESUELVE:

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca “**BRIZE Y ETIQUETA**” Clase 11, Acta N° 1702703, solicitada a nombre de **ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN** -----
- 2.- **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido,
- 2) **NOTIFÍQUESE** por cédula. -----



Abg. Jadyi Alvarenga Suárez
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución n°

000851

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA “GLITTER BAR BY VANE Y ETIQUETA”, CLASE 41, OPOSICIÓN N° 2387954, INTERPUESTA POR ANDREA MADELAINE IROZ VERA.-----

Asunción, 14 AGO 2026

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca “GLITTER BAR BY VANE Y ETIQUETA”, clase 41, oposición N° 2387954, interpuesta ANDREA MADELAINE IROZ VERA.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la oposición N° 2387954, deducida contra la marca “GLITTER BAR BY VANE Y ETIQUETA”, clase 41, Acta N° 2373974, solicitada por VANESSA CABRAL SILINGOVSKI.-----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución n° **000852**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA “ROYALBOX Y ETIQUETA”, CLASE 35, OPOSICIÓN N° 1972503, INTERPUESTA POR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS.-

Asunción,

14 AGO 2026

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **“ROYALBOX Y ETIQUETA”, clase 35, oposición N° 1972503, interpuesta por SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS.**

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1972503, deducida contra la marca “ROYALBOX Y ETIQUETA”, clase 35, Acta N° 1960609, solicitada por ROYALBOX CARGO S.A.**

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución n°

000853

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA “ROYALBOX Y ETIQUETA”, CLASE 09, OPOSICIÓN N° 1972513, INTERPUESTA POR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS.-

Asunción, 14 AGO 2026

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca “ROYALBOX Y ETIQUETA”, clase 09, oposición N° 1972513, interpuesta por SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1972513**, deducida contra la marca “ROYALBOX Y ETIQUETA”, clase 09, Acta N° 1960611, solicitada por ROYALBOX CARGO S.A.-----

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



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución n° 000854

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA “ROYALBOX Y ETIQUETA”, CLASE 39, OPOSICIÓN N° 1972511, INTERPUESTA POR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS.-

Asunción,

14 AGO 2026

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca “ROYALBOX Y ETIQUETA”, clase 39, oposición N° 1972511, interpuesta por SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS.-----

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la oposición N° 1972511, deducida contra la marca “ROYALBOX Y ETIQUETA”, clase 39, Acta N° 1960612, solicitada por ROYALBOX CARGO S.A.-----

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



ABG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos