



Resolución D.A.M.L. n.º 000124

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDEROS HILDEBRAND Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asunción, 23 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: HILAGRO S.A. contra HILDEBRAND S.A. sobre oposición al registro de la marca CORDEROS HILDEBRAND Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º 000124

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDEROS HILDEBRAND Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

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

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

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

Que, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera íntegra el vocablo HILDEBRAND, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos "CORDERO(S)" y "CLUB DEL PAN" difieren entre sí, tales expresiones cumplen una función complementaria frente al elemento común, que permanece idéntico en ambas configuraciones.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios relacionados de la clase 35*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----





Resolución D.A.M.L n.º ~~000~~ 0124

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDEROS HILDEBRAND Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

Que, corresponde destacar que la marca CLUB DEL PAN HILDEBRAND se encuentra debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro nº 523.004 en la clase 35, encontrándose vigente y amparado por la protección que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro confiere a su titular el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes posteriores que puedan afectar su esfera jurídica.-----

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 nº 1.294/98 De Marcas.-----

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000124

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “CORDEROS HILDEBRAND Y ETIQUETA”, CLASE 35.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 119/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HILAGRO S.A. contra HILDEBRAND S.A. sobre oposición al registro de marca “CORDEROS HILDEBRAND Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2202393 solicitada por HILDEBRAND S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CORDEROS HILDEBRAND Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2202393, solicitada por HILDEBRAND S.A.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 000125

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asunción, 23 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: HILAGRO S.A. contra HILDEBRAND S.A. sobre oposición al registro de la marca H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CLUB DEL PAN HILDEBRAND en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **000125**

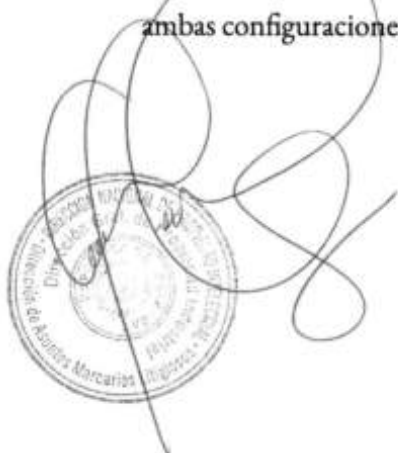
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 35.

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA** y **CLUB DEL PAN HILDEBRAND** oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera íntegra el vocablo **HILDEBRAND**, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos “**TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN)**” y “**CLUB DEL PAN**” difieren entre sí, tales expresiones cumplen una función complementaria frente al elemento común, que permanece idéntico en ambas configuraciones.-----





Resolución D.A.M.L. n.º 000125

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios relacionados de la clase 35*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, corresponde destacar que la marca CLUB DEL PAN HILDEBRAND se encuentra debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro n° 523.004 en la clase 35, encontrándose vigente y amparado por la protección que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro confiere a su titular el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes posteriores que puedan afectar su esfera jurídica.

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

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá





Resolución D.A.M.L n.°

000125

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 77/23, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HILAGRO S.A. contra HILDEBRAND S.A. sobre oposición al registro de marca "H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2205040 solicitada por HILDEBRAND S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2205040, solicitada por HILDEBRAND S.A.





Resolución D.A.M.L n. ° 000125

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000126

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIA FASHION Y ETIQUETA" CLASE 25.

Asunción,

23 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE sobre oposición al registro de marca "INDIA FASHION Y ETIQUETA" clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "INDIA FASHION Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la marca INDIA en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 000126

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIA FASHION Y ETIQUETA" CLASE 25.-----

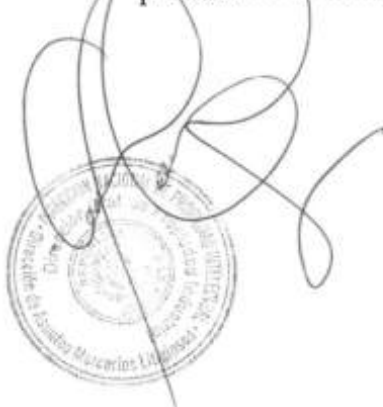
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000126**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIA FASHION Y ETIQUETA" CLASE 25.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000126

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIA FASHION Y ETIQUETA" CLASE 25.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 303/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por OSCAR ORTEGA BENITEZ contra ALI FAKHREDDINE sobre oposición al registro de marca "INDIA FASHION Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2396387 solicitada por ALI FAKHREDDINE -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "INDIA FASHION Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2396387 solicitada por ALI FAKHREDDINE.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

000127

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIA FASHION Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

23 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE sobre oposición al registro de marca "INDIA FASHION Y ETIQUETA" clase 35, y;

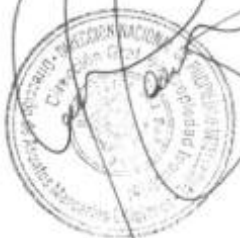
CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º **000127**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIA FASHION Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

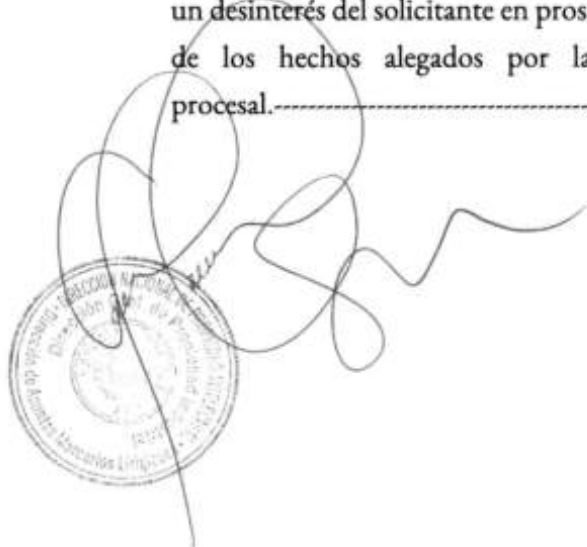
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000127

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIA FASHION Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

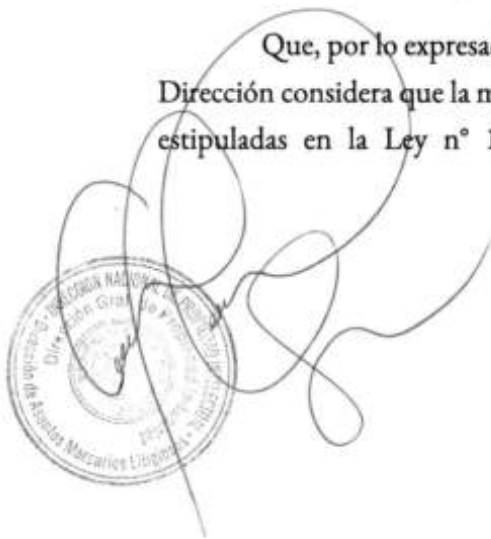
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.-----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000127**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIA FASHION Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 309/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por OSCAR ORTEGA BENITEZ contra ALI FAKHREDDINE sobre oposición al registro de marca "INDIA FASHION Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2396380 solicitada por ALI FAKHREDDINE -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "INDIA FASHION Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2396380 solicitada por ALI FAKHREDDINE.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 000128

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS MARKETING S.A. CONTRA COMPAÑIA DE TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "L S Y ETIQUETA" CLASE 34.-----

Asunción,

23 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: PHILIP MORRIS MARKETING S.A. contra COMPAÑIA DE TABACOS MONTECARLO S.A. sobre oposición al registro de marca "L S Y ETIQUETA" clase 34, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "L S Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base a la marca LS en la clase 34 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º 000128

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS MARKETING S.A. CONTRA COMPAÑIA DE TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "L S Y ETIQUETA" CLASE 34.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 000128

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS MARKETING S.A. CONTRA COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "L S Y ETIQUETA" CLASE 34.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000128

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS MARKETING S.A. CONTRA COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "L S Y ETIQUETA" CLASE 34.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 30/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PHILIP MORRIS MARKETING S.A. contra COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A. sobre oposición al registro de marca "L S Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 24102654 solicitada por COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "L S Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 24102654 solicitada por COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.L. n.° **000129**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 34.

Asunción, 23 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "MARCA FIGURATIVA" clase 34, y;

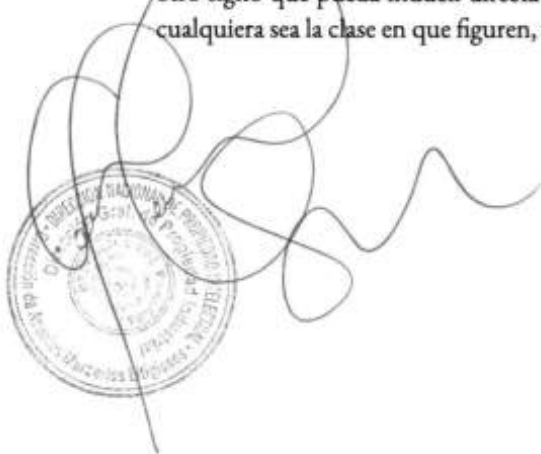
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", solicitada para la clase 34, en base a la marca GENERICA (figura de vapeador) en la clase 34 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000129

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “MARCA FIGURATIVA” CLASE 34.

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “MARCA FIGURATIVA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición GENERICA (figura de vapedor), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º **000129**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 34.

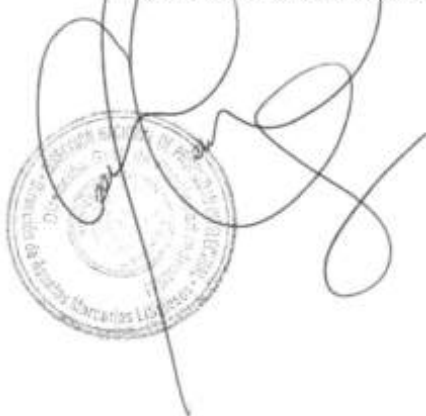
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000129

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 34.-----

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° 28/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "MARCA FIGURATIVA" clase 34, Expediente n° 2485464 solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA" clase 34, Expediente n° 2485464 solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000130**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL, CLASE 05.

Asunción, 24 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca ROFENAL, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000130**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL, CLASE 05.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000130

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL, CLASE 05.

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

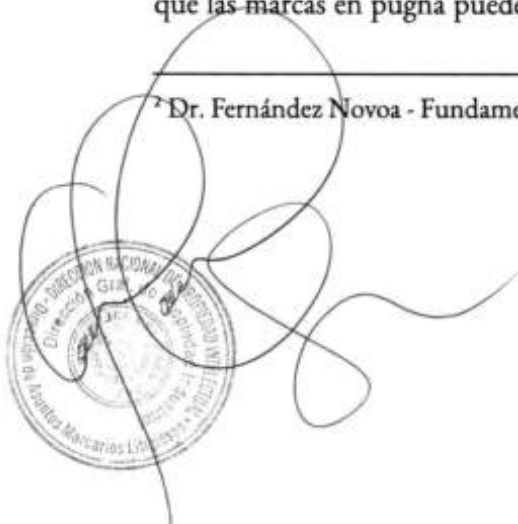
Que, al profundizar en las diferencias entre ROFENAL (solicitada) vs. PROFENOL (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada. -----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.°

000130

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL, CLASE 05.

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 157/24 emitido por la





Resolución D.A.M.L n.° **000130**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL, CLASE 05.-----

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

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por QUIMFA S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca ROFENAL, clase 05, Expediente n° 2295716 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ROFENAL, clase 05, Expediente n° 2295716 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000131

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI CONTRA ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA TITAL, CLASE 05.-----

Asunción, 24 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI contra ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. sobre oposición al registro de la marca TITAL clase 05, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TITAL, solicitada para la clase 05, en base a la marca TITAN en la clase 10, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000131

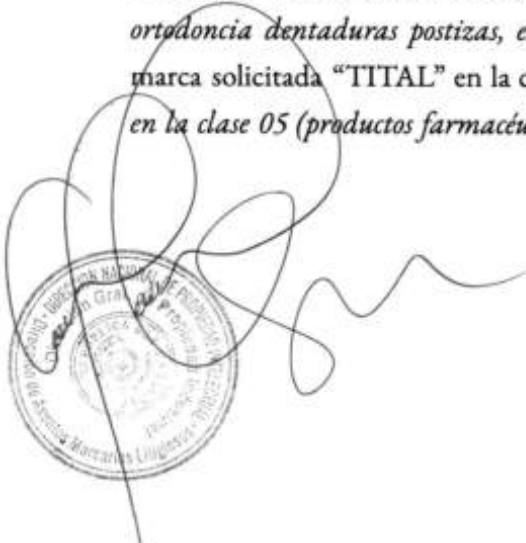
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI CONTRA ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA TITAL, CLASE 05.

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

Que, entre las marcas en pugna: **TITAL** (solicitada) vs. **TITAN** (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, la estructura silábica y el impacto sonoro final constituyen elementos relevantes que permiten distinguir adecuadamente una denominación de la otra, evitando que sean percibidas como idénticas o sustancialmente similares, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada **TITAN** en la clase 10 protege productos tales como: *"Exclusivamente insumos odontológicos (anillos de dentición) mordedores aparatos de ortodoncia dentaduras postizas, espejos de dentistas y elásticos de ortodoncia"*. Por otro lado, la marca solicitada **"TITAL"** en la clase 05, protege productos: *"Todos los productos comprendidos en la clase 05 (productos farmacéuticos, veterinarios, entre otros)"*. La diferencia de los sectores y la





Resolución D.A.M.L n.° 000131

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI CONTRA ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA TITAL, CLASE 05.-----

naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.-----

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

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas TITAL solicitada en la clase 05, y TITAN, registrada en la clase 10, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-----

Que, en efecto, los productos de la clase 05 generalmente vinculados a *preparaciones farmacéuticas, medicinales o de uso sanitario* difieren sustancialmente de aquellos comprendidos en la clase 10, relativos a *aparatos e instrumentos médicos o quirúrgicos*, los cuales poseen canales de comercialización, público objetivo y modalidades de adquisición diferenciadas. Tal circunstancia reduce de manera significativa cualquier posibilidad de asociación indebida o error en el consumidor medio, quien actúa con un grado razonable de atención acorde al tipo de producto que adquiere.-----

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de Niza, **no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposición**,





Resolución D.A.M.L n.° **000131**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI CONTRA ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA TTAL, CLASE 05.

esto es, la identidad o semejanza de signos **dentro de la misma clase o entre clases conexas debidamente justificadas**. En consecuencia, **resulta jurídicamente viable la coexistencia pacífica de ambas marcas**, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia.

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 389/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI contra ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.



Resolución D.A.M.L. n.º

000131

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI CONTRA ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA TITAL, CLASE 05.

sobre oposición al registro de la marca TITAL clase 05, Expediente n° 2282459 solicitada por ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TITAL clase 05, Expediente n° 2282459 solicitada por ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000132

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 09.-----

Asunción, 24 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra ITRON INC. sobre oposiciones al registro de la marca, ITRON Y ETIQUETA, clase 09, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ITRON Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, en base a las marcas D DISTRON IMPORT, otros y STRONG en la clase 35 y 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000132

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 09.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º

000132

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 09.-----

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

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

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

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, debemos mencionar que, conforme al artículo 7º de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del **Sistema Uniclase**, el cual establece que **cada solicitud de marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener protección**, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema





Resolución D.A.M.L n. ° **000132**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 09.-----

implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. -----

Que, también cabe señalar que la marca solicitada ITRON, cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de las marcas oponentes. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con las marcas de los oponentes. Por lo tanto la demanda devienen improcedentes.-----

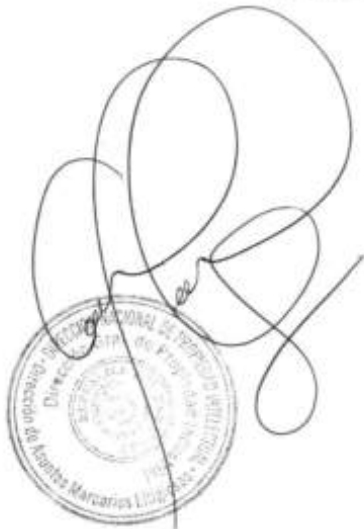
Itron

solicitada


DISTRON
IMPORT

STRONG - denominativa

Oponentes





Resolución D.A.M.I. n.º

000132

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 09.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ITRON Y ETIQUETA vs. D DISTRON IMPORT y STRONG no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 538/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra ITRON INC. sobre oposición al registro de la marca ITRON Y ETIQUETA , clase 09, Expediente n.º 2469200 solicitada por ITRON INC.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000132

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 09.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ITRON Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n° 2469200 solicitada por ITRON INC.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000133

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 38.

Asunción, 24 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra ITRON INC. sobre oposiciones al registro de la marca, ITRON Y ETIQUETA, clase 38, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ITRON Y ETIQUETA solicitada para la clase 38, en base a las marcas D DISTRON IMPORT, otros y STRONG en la clase 35 y 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000133

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 38.

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ITRON Y ETIQUETA y las marcas oponentes D DISTRON IMPORT y STRONG gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

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





Resolución D.A.M.L n.º **000133**

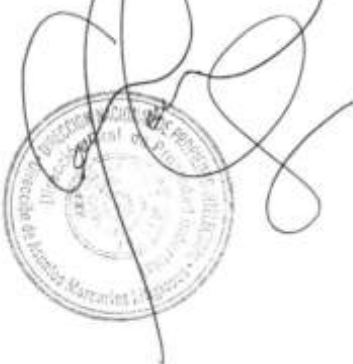
POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 38.-----

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

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

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

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, debemos mencionar que, conforme al artículo 7º de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del **Sistema Uniclase**, el cual establece que **cada solicitud de marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener protección**, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema





Resolución D.A.M.L n. ° 000133

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 38.-----

implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. -----

Que, también cabe señalar que la marca solicitada ITRON, cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de las marcas oponentes. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con las marcas de los oponentes. Por lo tanto la demanda devienen improcedentes.-----

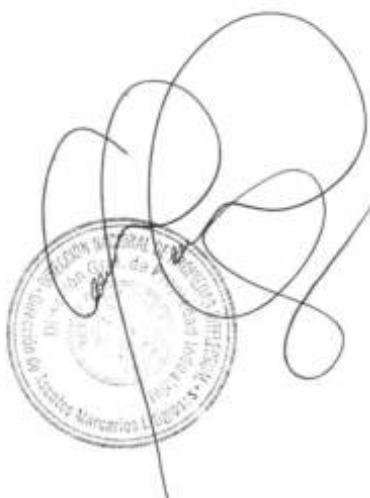
Itron

solicitada


DISTRON
IMPORT

STRONG - denominativa

Oponentes





Resolución D.A.M.I. n.º 000133

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 38.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ITRON Y ETIQUETA vs. D DISTRON IMPORT y STRONG no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 539/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra ITRON INC. sobre oposición al registro de la marca ITRON Y ETIQUETA , clase 38, Expediente n.º 2469194 solicitada por ITRON INC.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000133**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 38.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ITRON Y ETIQUETA, clase 38, Expediente n° 2469194 solicitada por ITRON INC.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000134

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 42.

Asunción,

24 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra ITRON INC. sobre oposiciones al registro de la marca, ITRON Y ETIQUETA, clase 42, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ITRON Y ETIQUETA solicitada para la clase 42, en base a las marcas D DISTRON IMPORT, otros y STRONG en la clase 35 y 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 000134

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 42.-----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000134

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 42.-----

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

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

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

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, debemos mencionar que, conforme al artículo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del **Sistema Uniclase**, el cual establece que **cada solicitud de marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener protección**, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema





Resolución D.A.M.L n.° 000134

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 42.-----

implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. -----

Que, también cabe señalar que la marca solicitada ITRON, cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de las marcas oponentes. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con las marcas de los oponentes. Por lo tanto la demanda devienen improcedentes.-----

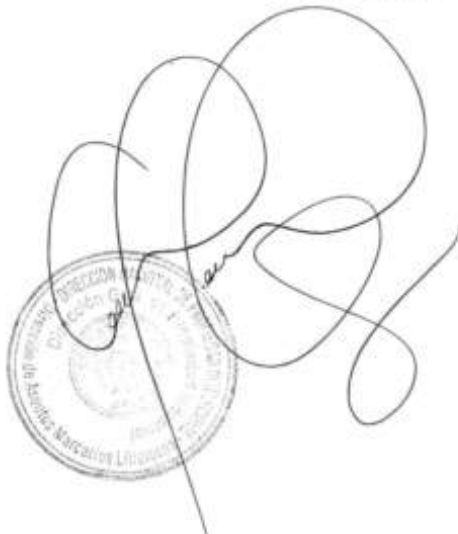
Itron

solicitada


DISTRON
IMPORT

STRONG - denominativa

Oponentes



Resolución D.A.M.L. n.º **000134**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 42.-----

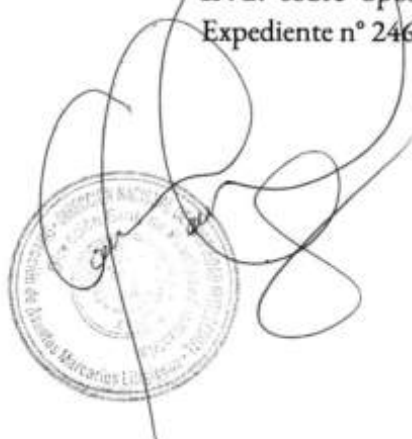
Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ITRON Y ETIQUETA vs. D DISTRON IMPORT y STRONG no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen nº 539/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra ITRON INC. sobre oposición al registro de la marca ITRON Y ETIQUETA , clase 42, Expediente nº 2469191 solicitada por ITRON INC.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000134

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ITRON Y ETIQUETA", CLASE 42.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ITRON Y ETIQUETA, clase 42, Expediente n° 2469191 solicitada por ITRON INC.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.L n.º

000135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - PLAN, CLASE 30.

Asunción,

25 FEB 2020

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. contra YERBATERA CAMPESINO S.A. sobre oposición al registro de marca "CAMPESINO TE CUIDA - PLAN" clase 30, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CAMPESINO TE CUIDA - PLAN", solicitada para la clase 30, sobre la base del registro de la marca PLAN 30 DÍAS Y OTRAS clase 30, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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. ° 000135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - PLAN, CLASE 30.-----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna “CAMPESINO TE CUIDA - PLAN” (marca solicitada) y PLAN 30 DÍAS Y OTRAS (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan letras en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.-----

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

Que, además es importante mencionar que el solicitante en su escrito de contestación manifiesta: “*Que es importante destacar que la marca de mi mandante se encuentra registrada en*”



Resolución D.A.M.L n.º **000135**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - PLAN, CLASE 30.-----

varias clases, y que ha alcanzado un nivel de aceptación por parte del público consumidor debido al éxito que ha tenido sus productos". Tales afirmaciones se comprueban en la etapa probatoria.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º

000135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - PLAN, CLASE 30.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 250/2025 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. contra YERBATERA CAMPESINO S.A. sobre oposición al registro de marca "CAMPESINO TE CUIDA - PLAN" clase 30, Expediente n° 1579710, solicitada por YERBATERA CAMPESINO S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPESINO TE CUIDA - PLAN" clase 30, Expediente n° 1579710, solicitada por YERBATERA CAMPESINO S.A.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000136

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V CONTRA ACCESS VAPOR LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 25 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: TABACOLMEX S.A. DE C.V contra ACCESS VAPOR LLC., sobre oposición al registro de marca "CALI PLUS Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CALI PLUS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca "CALI" clase 34, 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 000136

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V CONTRA ACCESS VAPOR LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

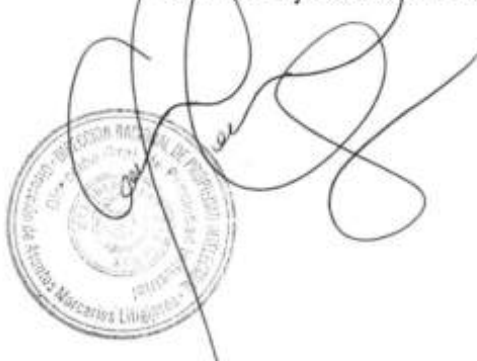
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas **CALI PLUS Y ETIQUETA** (solicitada) y **CALI** (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible coexistencia.-----

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

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho





Resolución D.A.M.I. n.º **000136**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V CONTRA ACCESS VAPOR LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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 **CALI PLUS Y ETIQUETA** y **CALI** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente. -----

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000136

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V CONTRA ACCESS VAPOR LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 71/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V contra ACCESS VAPOR LLC., sobre oposición al registro de marca "CALI PLUS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2332626 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALI PLUS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2332626 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.° 000137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 19.-----

Asunción, 25 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA contra RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI sobre oposición al registro de marca "RIO PISCINAS Y ETIQUETA" clase 19, y;-----

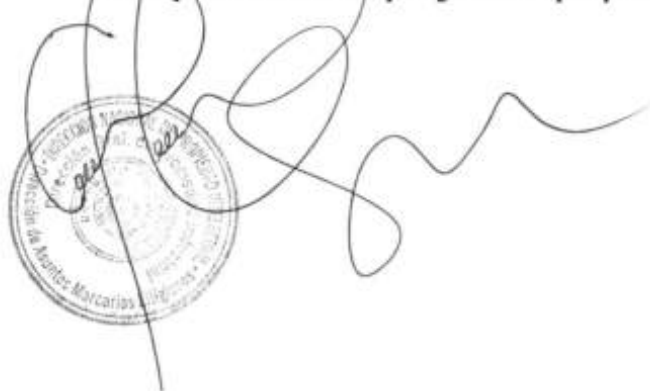
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RIO PISCINAS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 19, en base a la marca "KYO PISCINAS" clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. ° 000137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 19.-----

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas **RIO PISCINAS Y ETIQUETA** (solicitada) y **KYO PISCINAS** (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible coexistencia.-----

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

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho





Resolución D.A.M.L n. °

000137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 19.-----

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 **RIO PISCINAS Y ETIQUETA** y **KYO PISCINAS** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente. -----

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º **000137**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 19.-----

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 70/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA contra RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI sobre oposición al registro de marca "RIO PISCINAS Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n.º 19103351 solicitada por RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RIO PISCINAS Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n.º 19103351 solicitada por RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000138**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, **25 FEB 2026**

VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA contra RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI sobre oposición al registro de marca "RIO PISCINAS Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 000138

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas **RIO PISCINAS Y ETIQUETA** (solicitada) y **KYO PISCINAS** (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible coexistencia.-----

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

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho



Resolución D.A.M.L n.º 000138

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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 **RIO PISCINAS Y ETIQUETA** y **KYO PISCINAS** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente. -----

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

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





Resolución D.A.M.L n.°

000138

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 69/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA contra RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI sobre oposición al registro de marca "RIO PISCINAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 19103352 solicitada por RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RIO PISCINAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 19103352 solicitada por RIO PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000139

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 20.

Asunción,

25 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: CERÁMICA SALONI S.A.U. contra FADI EL KHECHEN sobre oposición al registro de la marca SALONI clase 20, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SALONI, solicitada para la clase 20, en base a la marca extranjera SALONI en la clase 19 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 limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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



Resolución D.A.M.L n. ° 000139

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 20.-----

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, el oponente manifiesta ser titular del signo **SALONI**, alegando que la coexistencia con la marca solicitada **SALONI** podría generar riesgo de confusión en el público consumidor.---

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el oponente **CERÁMICA SALONI S.A.U.**, se verifica que la denominación **SALONI** se encuentra **registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras**, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional. -----

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la **legitimidad titular y prioritaria** sobre el signo **SALONI**, y si la oposición formulada reúne elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional. -----

Que, es importante mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la **solicitud presentada por FADI EL KHECHEN**, titular de la marca **SALONI**, frente a la solicitud de registro del signo **SALONI (oponente)**. El conflicto gira en torno a la reproducción total y no autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca prioritaria.-----

Que, la **marca notoria** goza de una protección ampliada que trasciende los límites de la especialidad marcaria. Como explica **Fernández-Novoa (2004)**, el fundamento de esta protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico





Resolución D.A.M.L n.°

000139

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 20.-----

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el **riesgo de confusión** como el **aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.**-----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relación a las marcas notorias: *“Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor”*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. -----

Asimismo, **Bercovitz Rodríguez-Cano (2018)** señala que la marca notoria merece una defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su fuerza distintiva. -----

El artículo **6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que exista riesgo de confusión. -----

Que, en el presente supuesto, la firma **CERÁMICA SALONI S.A.U.** ostenta la titularidad del signo **SALONI**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino

² “DERECHO DE MARCAS” – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución D.A.M.L n.º 000139

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 20.

que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida.

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la protección reforzada de las marcas notorias. En el caso **“Rolex S.A. c/ Relojes Rólex” (CSJ Paraguay, 2016)**, la Corte Suprema estableció que “la notoriedad amplía el ámbito de protección de la marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y aprovechamiento injustificado de su prestigio”.

Asimismo, la OMPI (**Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix Group Co.**) resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente.

Que, la **Corte Suprema de Justicia (A.I. N.º 1046/2018, “Victoria’s Secret c/ Victoria Secret S.A.”)** sostuvo que las marcas notorias gozan de una **protección ampliada**, extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o dilución de su distintividad.

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



Resolución D.A.M.L. n. °

000139

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 20.

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por el oponente podemos notar que cuenta con registro en varios países en las siguientes clases 1, 2, 6, 11, 16, 19, 20, 21, 27, 35 39 y 40.

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.° ~~000~~ 139

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 20.-----

aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor³. -----

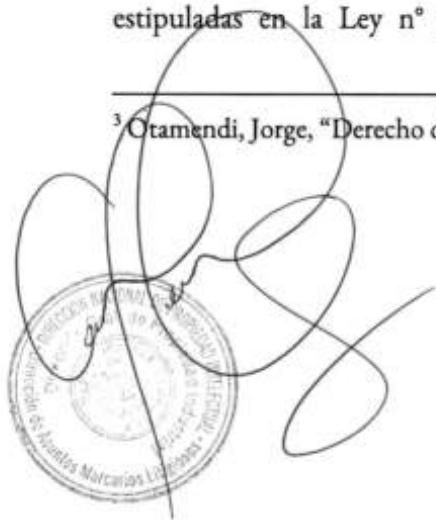
Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

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

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

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

³ Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012. 8va. Ed. Pg. 245.





Resolución D.A.M.L. n.º

000139

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 20.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 164/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CERÁMICA SALONI S.A.U. contra FADI EL KHECHEN sobre oposición al registro de la marca SALONI clase 20, Expediente n.º 2354800 solicitada por FADI EL KHECHEN.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca SALONI clase 20, Expediente n.º 2354800 solicitada por FADI EL KHECHEN.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos