



Resolución D.A.M.I. n.º **000540**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS TECNOINDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO" CLASE 05.**

Asunción, **01 JUN 2026**

**VISTO:**

El expediente caratulado: SCAVONE HNOS. S.A. contra LABORATORIOS TECNOINDUSTRIAL S.A. sobre oposición al registro de marca "TECNO" clase 05, y;-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TECNO", solicitada para la clase 05, en base a la marca extranjera TECNO en la clase 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> **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

000540

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS TECNOINDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO" CLASE 05.**-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TECNO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TECNO, 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 000540

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS TECNOINDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO" CLASE 05.**-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000540**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS TECNOINDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO" CLASE 05.**-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 309/26, 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 SCAVONE HNOS. S.A. contra LABORATORIOS TECNOINDUSTRIAL S.A. sobre oposición al registro de marca "TECNO" clase 05, Expediente n.º 2038418 solicitada por LABORATORIOS TECNOINDUSTRIAL S.A.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TECNO" clase 05, Expediente n.º 2038418 solicitada por ALAMO S.A.-----

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



**ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

---

**Resolución D.A.M.I. n.º 000541**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN  
DEDUCIDA POR SCHOLASTIC INC CONTRA ALAMO S.A. SOBRE OPOSICIÓN  
AL REGISTRO DE LA MARCA "SCHOLE" CLASE 16.**-----

Asunción, 01 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: SCHOLASTIC INC contra ALAMO S.A. sobre oposición al registro de marca "SCHOLE" clase 16, y;-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SCHOLE", solicitada para la clase 16, en base a la marca extranjera SCHOLASTIC en la clase 16 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 ley<sup>1</sup> 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. -----

---

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



Resolución D.A.M.L n.º

000541

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCHOLASTIC INC CONTRA ALAMO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SCHOLE" CLASE 16.**-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º **000541**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCHOLASTIC INC CONTRA ALAMO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SCHOLE" CLASE 16.**

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 375/26, 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:**





Resolución D.A.M.I. n.º **000541**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCHOLASTIC INC CONTRA ALAMO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SCHOLE" CLASE 16.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por SCHOLASTIC INC contra ALAMO S.A. sobre oposición al registro de marca "SCHOLE" clase 16, Expediente n° 2467047 solicitada por ALAMO S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SCHOLE" clase 16, Expediente n° 2467047 solicitada por ALAMO S.A.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 000542

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGOS S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA MASIA", CLASE 30.**

Asunción, 07 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: MIGUEL GALLEGOS S.A. contra ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA RECALDE sobre oposición al registro de la marca LA MASIA clase 30, y. —

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**LA MASIA**", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca extranjera **LA MASIA** en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

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



Resolución D.A.M.I. n.º **000542**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGOS S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA MASIA", CLASE 30.**-----

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

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

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **LA MASIA** y **LA MASIA** 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, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios países, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 30 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor.-----



Resolución D.A.M.I. n.º **000542**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGOS S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA MASIA", CLASE 30.**-----

Que, realizando un análisis integral y de conjunto de las marcas LA MASÍA Y LA MASÍA, cabe mencionar que el oponente extranjero se encuentra vinculado a la firma española Miguel Gallego S.A. (MIGASA), empresa de reconocida trayectoria dentro del sector agroalimentario, dedicada principalmente a la producción, elaboración y comercialización de aceites comestibles y otros productos alimenticios. En tal sentido, dicha firma actúa como titular del referido signo marcario, el cual integra su estrategia de identificación empresarial en el mercado. Del mismo modo, la referida denominación cuenta con una trayectoria comercial consolidada, evidenciada a través de sucesivos registros, renovaciones y extensiones marcarias efectuadas por su titular. Asimismo, el desarrollo de variantes o extensiones de la marca refuerza su carácter de familia marcaria, lo que contribuye a fortalecer su presencia y distintividad dentro del sector alimenticio.-----

Que por último corresponde destacar que la marca oponente LA MASIA constituye un signo distintivo de reconocida notoriedad y amplia trayectoria dentro del sector agroalimentario, en razón de su prolongado uso en el mercado, su consolidación comercial y su presencia sostenida a nivel internacional. A lo largo del tiempo, ha logrado un alto grado de reconocimiento por parte del público consumidor, asociándose de manera directa a productos alimenticios de calidad provenientes de un origen empresarial determinado. Esta continuidad en su explotación, sumada a su posicionamiento en diversos mercados y a la expansión de su cartera de productos bajo la misma denominación, permite afirmar que se trata de una marca consolidada, con fuerza distintiva reforzada y con aptitud para ser identificada inmediatamente por el consumidor medio, lo que evidencia su carácter notorio dentro del rubro agroalimentario.-----





Resolución D.A.M.I. n.º **000542**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGOS S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA MASIA”, CLASE 30.**-----

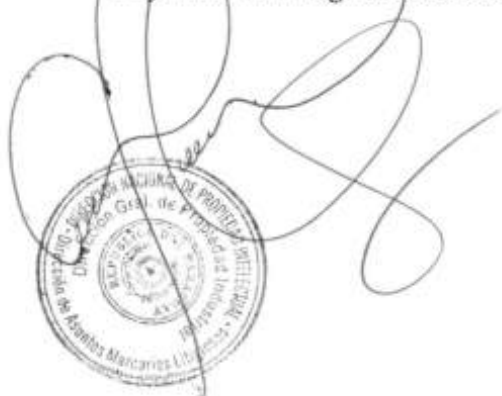
Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos muy relacionados de la clase 30*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **000542**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGOS S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA MASIA", CLASE 30.**-----

*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° 169/25, 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 MIGUEL GALLEGOS S.A. contra ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA RECALDE sobre oposición al registro de marca "LA MASIA" clase 30, Expediente n° 2374672 solicitada por ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA RECALDE.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LA MASIA" clase 30, Expediente n° 2374672 solicitada por ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA RECALDE.-----

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



**ABC JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000543

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 35.**

Asunción, 01 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A. sobre oposición al registro de la marca, CHACO'I LAGOON, clase 35, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHACO'I LAGOON solicitada para la clase 35, en base a la marca RIVERSIDE DEL CHACO y otros 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 ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> 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 **000543**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 35.**-----

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

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

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

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

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

Que, conforme al principio de apreciación integral de las marcas, el análisis de confundibilidad debe efectuarse considerando los signos en su conjunto y atendiendo a la impresión global que producen en el consumidor medio, sin descomponer artificialmente sus elementos; que, realizado el cotejo entre las denominaciones "CHACO'I LAGOON" y "RIVERSIDE DEL CHACO", se advierte que las mismas presentan diferencias sustanciales desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, toda vez que la primera incorpora el vocablo "LAGOON", de idioma inglés, evocando la idea de laguna o desarrollo acuático tipo resort, mientras que la segunda contiene la expresión "RIVERSIDE", también de idioma inglés,



Resolución D.A.M.I. n.º

000543

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 35.**-----

asociada conceptualmente a ribera o zona costera junto al río; que ambas marcas poseen distinta estructura compositiva, diferente orden de palabras, pronunciación y sonoridad claramente diferenciables, así como evocaciones comerciales autónomas; que el elemento compartido vinculado al término "CHACO" o "CHACO'I" reviste carácter geográfico y, por ende, débil fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, no siendo suficiente por sí solo para generar semejanza confundible; y que, en consecuencia, apreciadas globalmente, las denominaciones confrontadas resultan suficientemente diferenciables, no configurándose riesgo de confusión, error o asociación indebida respecto del origen empresarial de los servicios o productos distinguidos.-----

*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 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, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a*





Resolución D.A.M.I. n.º **000543**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 35.**-----

*varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales.*-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 175/26 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,**

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A sobre oposición al registro de la marca CHACO'I LAGOON, clase 35, Expediente 2460798, solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000543**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 35.**-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CHACO'I LAGOON clase 35, Expediente n° 2460798 solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A.-----

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



**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

---

**Resolución D.A.M.L n.º 000544**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 37.**-----

Asunción, 01 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A. sobre oposición al registro de la marca, CHACO'I LAGOON, clase 37, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHACO'I LAGOON solicitada para la clase 37, en base a la marca DELCHACO y otros en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

---

<sup>1</sup> 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 **000544**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 37.**-----

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

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

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

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

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

Que, las marcas CHACO'I LAGOON y DELCHACO presentan diferencias sustanciales en los planos denominativo, fonético, visual y conceptual, las cuales permiten distinguirlas claramente dentro del mercado consumidor. En primer lugar, la marca solicitada CHACO'I LAGOON se compone de dos vocablos, uno de ellos acompañado por un apóstrofe característico (CHACO'I) y otro término adicional en idioma inglés (LAGOON), conformando así una expresión más extensa, compleja y distintiva. Por su parte, DELCHACO constituye una denominación única, compacta y simple, con una estructura gramatical totalmente distinta.-----





Resolución D.A.M.I. n.º 000544

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 37.**-----

Que, podemos también mencionar la diferencia en cuanto a la estructura distintiva y fuerza individualizante de cada signo. En ese sentido, si bien ambas marcas contienen la expresión CHACO, dicho término posee un carácter evocativo y de uso frecuente por encontrarse vinculado a una región geográfica ampliamente conocida, razón por la cual no puede considerarse de apropiación exclusiva ni absoluta por una sola parte. En consecuencia, el elemento verdaderamente distintivo de cada signo recae en la conformación integral de las marcas. Así, en CHACO'I LAGOON adquieren relevancia los términos adicionales, la combinación bilingüe y la construcción particular del signo, mientras que DELCHACO presenta una composición completamente diferente, breve y unificada. Ello provoca que el consumidor perciba ambas marcas como expresiones independientes y con distinta identidad comercial.-----

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 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, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la*



Resolución D.A.M.I. n.º

000544

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 37.**-----

*totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales.*-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas CHACO'I LAGOON vs. DELCHACO no presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 176/26 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,**

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A sobre





Resolución D.A.M.L n.º 000544

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 37.**-----

oposición al registro de la marca CHACO'I LAGOON, clase 37, Expediente 2460782, solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A.-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CHACO'I LAGOON clase 37, Expediente n° 2460782 solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A.-----

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º 000545

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 41.**-----

Asunción, 01 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A. sobre oposición al registro de la marca, CHACO'I LAGOON, clase 41, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHACO'I LAGOON solicitada para la clase 41, en base a la marca LA ISLA DELCHACO y otros en la clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> **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.° **000545**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 41.**-----

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

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

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

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

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

Que, del examen integral de los signos "CHACO'I LAGOON" y "LA ISLA DEL CHACO", se desprende que los mismos presentan diferencias sustanciales desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, toda vez que la primera denominación se encuentra compuesta por una combinación de vocablos en guaraní e inglés, destacándose el término "Lagoon", que evoca la idea de laguna o desarrollo acuático de estilo moderno e internacional, mientras que la segunda se halla integrada íntegramente por palabras en idioma español de carácter descriptivo y territorial, evocando el concepto de isla o espacio geográfico ribereño; asimismo, ambas expresiones poseen distinta estructura lingüística, pronunciación, sonoridad e





Resolución D.A.M.I. n.º **000545**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 41.**-----

impresión de conjunto, por lo que, aun compartiendo una referencia geográfica vinculada al Chaco o Chaco'i, dicho elemento no resulta suficiente para configurar semejanza confundible ni riesgo de error o asociación indebida en el público consumidor respecto del origen empresarial de los signos confrontados.-----

Que, conforme a los principios que rigen el derecho marcario, el análisis de confundibilidad debe realizarse sobre la impresión de conjunto que producen los signos enfrentados y no mediante el examen aislado o fragmentado de alguno de sus elementos componentes, atendiendo a que el consumidor medio percibe las marcas de manera global e inmediata; que, efectuado dicho análisis integral entre las denominaciones "CHACO'I LAGOON" y "LA ISLA DEL CHACO", se advierte que las mismas presentan diferencias sustanciales en su estructura gramatical, composición denominativa, pronunciación, sonoridad y contenido conceptual, generando evocaciones comerciales claramente distintas; que el elemento coincidente vinculado a "CHACO" o "CHACO'I" posee carácter geográfico y débil fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, por lo que no resulta suficiente para desvirtuar las notorias diferencias existentes entre ambos signos; y que, en consecuencia, apreciadas las marcas en su totalidad y conforme a la percepción global del consumidor medio, no se configura riesgo de confusión ni de asociación indebida respecto del origen empresarial de los servicios o productos identificados por las mismas.-----

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000545**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 41.**-----

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 174/26 emitido por la

Resolución D.A.M.I. n.º **000545**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 41.**-----

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

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A sobre oposición al registro de la marca CHACO'I LAGOON, clase 41, Expediente 2460787, solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A.-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CHACO'I LAGOON clase 41, Expediente n° 2460787 solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A.-----

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000546**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 39.**-----

Asunción, 02 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A. sobre oposición al registro de la marca, CHACO'I LAGOON, clase 39, y.-----

**CONSIDERANDO:**

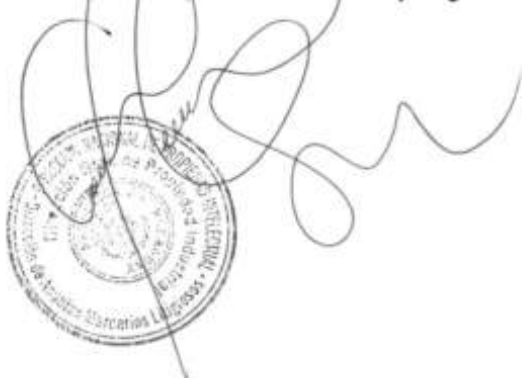
Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHACO'I LAGOON solicitada para la clase 39, en base a la marca LA ISLA DELCHACO y otros en la clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

---

<sup>1</sup> **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.° 000546**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 39.**-----

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

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

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

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

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

Que, del examen integral de los signos "CHACO'I LAGOON" y "LA ISLA DEL CHACO", se desprende que los mismos presentan diferencias sustanciales desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, toda vez que la primera denominación se encuentra compuesta por una combinación de vocablos en guaraní e inglés, destacándose el término "Lagoon", que evoca la idea de laguna o desarrollo acuático de estilo moderno e internacional, mientras que la segunda se halla integrada íntegramente por palabras en idioma español de carácter descriptivo y territorial, evocando el concepto de isla o espacio geográfico ribereño; asimismo, ambas expresiones poseen distinta estructura lingüística, pronunciación, sonoridad e



Resolución D.A.M.L n.º 000546

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 39.**-----

impresión de conjunto, por lo que, aun compartiendo una referencia geográfica vinculada al Chaco o Chaco'i, dicho elemento no resulta suficiente para configurar semejanza confundible ni riesgo de error o asociación indebida en el público consumidor respecto del origen empresarial de los signos confrontados.-----

Que, conforme a los principios que rigen el derecho marcario, el análisis de confundibilidad debe realizarse sobre la impresión de conjunto que producen los signos enfrentados y no mediante el examen aislado o fragmentado de alguno de sus elementos componentes, atendiendo a que el consumidor medio percibe las marcas de manera global e inmediata; que, efectuado dicho análisis integral entre las denominaciones "CHACO'I LAGOON" y "LA ISLA DEL CHACO", se advierte que las mismas presentan diferencias sustanciales en su estructura gramatical, composición denominativa, pronunciación, sonoridad y contenido conceptual, generando evocaciones comerciales claramente distintas; que el elemento coincidente vinculado a "CHACO" o "CHACO'I" posee carácter geográfico y débil fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, por lo que no resulta suficiente para desvirtuar las notorias diferencias existentes entre ambos signos; y que, en consecuencia, apreciadas las marcas en su totalidad y conforme a la percepción global del consumidor medio, no se configura riesgo de confusión ni de asociación indebida respecto del origen empresarial de los servicios o productos identificados por las mismas.-----

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000546**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 39.**-----

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 177/26 emitido por la





Resolución D.A.M.L n.° 000546

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 39.**-----

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

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A sobre oposición al registro de la marca CHACO'I LAGOON, clase 39, Expediente n° 2460793, solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A.-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CHACO'I LAGOON clase 39, Expediente n° 2460793 solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A.-----

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000547**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 36.**-----

Asunción, 02 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A. sobre oposición al registro de la marca, CHACO'I LAGOON, clase 36, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHACO'I LAGOON solicitada para la clase 36, en base a la marca LA ISLA DELCHACO y otros en la clase 37, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

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





Resolución D.A.M.L n.º ~~000~~ 547

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 36.**-----

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

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

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

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

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

Que, del examen integral de los signos "CHACO'I LAGOON" y "LA ISLA DEL CHACO", se desprende que los mismos presentan diferencias sustanciales desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, toda vez que la primera denominación se encuentra compuesta por una combinación de vocablos en guaraní e inglés, destacándose el término "Lagoon", que evoca la idea de laguna o desarrollo acuático de estilo moderno e internacional, mientras que la segunda se halla integrada íntegramente por palabras en idioma español de carácter descriptivo y territorial, evocando el concepto de isla o espacio geográfico ribereño; asimismo, ambas expresiones poseen distinta estructura lingüística, pronunciación, sonoridad e





Resolución D.A.M.L n. ° **000547**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 36.**-----

impresión de conjunto, por lo que, aun compartiendo una referencia geográfica vinculada al Chaco o Chaco'i, dicho elemento no resulta suficiente para configurar semejanza confundible ni riesgo de error o asociación indebida en el público consumidor respecto del origen empresarial de los signos confrontados.-----

Que, conforme a los principios que rigen el derecho marcario, el análisis de confundibilidad debe realizarse sobre la impresión de conjunto que producen los signos enfrentados y no mediante el examen aislado o fragmentado de alguno de sus elementos componentes, atendiendo a que el consumidor medio percibe las marcas de manera global e inmediata; que, efectuado dicho análisis integral entre las denominaciones "CHACO'I LAGOON" y "LA ISLA DEL CHACO", se advierte que las mismas presentan diferencias sustanciales en su estructura gramatical, composición denominativa, pronunciación, sonoridad y contenido conceptual, generando evocaciones comerciales claramente distintas; que el elemento coincidente vinculado a "CHACO" o "CHACO'I" posee carácter geográfico y débil fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, por lo que no resulta suficiente para desvirtuar las notorias diferencias existentes entre ambos signos; y que, en consecuencia, apreciadas las marcas en su totalidad y conforme a la percepción global del consumidor medio, no se configura riesgo de confusión ni de asociación indebida respecto del origen empresarial de los servicios o productos identificados por las mismas.-----

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





Resolución D.A.M.L n. ° 000547

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 36.**-----

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

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

Que, 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 confirmar el Dictamen n° 178/26 emitido por la





Resolución D.A.M.L n.° **000547**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PETROHUE REAL ESTATE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACO'I LAGOON", CLASE 36.**-----

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

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PETROHUE REAL ESTATE S.A sobre oposición al registro de la marca CHACO'I LAGOON, clase 36, Expediente n° 2460796, solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A.-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CHACO'I LAGOON clase 36, Expediente n° 2460796 solicitada por PETROHUE REAL ESTATE S.A.-----

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000548**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMAFREAK HOLDINGS, INC CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FREAK", CLASE 05.**

Asunción, 02 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: PHARMAFREAK HOLDINGS, INC contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de la marca FREAK clase 05, y. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FREAK", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca PHARMAFREAK 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 ley<sup>1</sup> 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. -----

<sup>1</sup> 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.° **000548**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMAFREAK HOLDINGS, INC CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FREAK", CLASE 05.**

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

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **FREAK** y **PHARMAFREAK** 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, del examen integral de los signos enfrentados **FREAK** y **PHARMAFREAK**, se observa que ambos comparten de manera íntegra el elemento denominativo **FREAK**, el cual constituye la totalidad de la marca anterior y se encuentra reproducido dentro de la marca solicitada. Esta coincidencia genera una importante aproximación visual y fonética entre los signos, ya que el consumidor percibirá inmediatamente la presencia del mismo vocablo distintivo en ambas denominaciones. Si bien la marca oponente incorpora el prefijo **PHARMA**, ello no elimina completamente la proximidad auditiva existente entre los signos, ya que el consumidor suele retener en su memoria los elementos coincidentes y distintivos de las marcas, pudiendo asociar la denominación **PHARMAFREAK** con una extensión, línea de productos o variante comercial de la marca **FREAK**.-----





Resolución D.A.M.L n.° 000548

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMAFREAK HOLDINGS, INC CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FREAK", CLASE 05.**

Que, en consecuencia, valoradas las marcas en su conjunto y conforme al criterio de apreciación global que rige en materia marcaria, se advierte la existencia de relevantes coincidencias visuales, fonéticas y conceptuales derivadas de la reproducción íntegra del término FREAK dentro de la denominación PHARMAFREAK, situación que puede llevar al consumidor medio a presumir erróneamente que los productos distinguidos por ambos signos provienen de una misma empresa o de empresas económicamente vinculadas. Por ello, las semejanzas existentes revisten entidad suficiente para generar riesgo de confusión o asociación en el mercado.

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 muy relacionados de la clase 05 (productos farmacéuticos entre otros)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además el oponente PHARMAFREAK ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/452592 en la clases 05**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de FREAK, clase 05.

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.I. n.º **000548**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMAFREAK HOLDINGS, INC CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FREAK", CLASE 05.**

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 622/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,**

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS**

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por PHARMAFREAK HOLDINGS, INC contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al





Resolución D.A.M.L n. ° 000548

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMAFREAK HOLDINGS, INC CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FREAK", CLASE 05.**

registro de marca "FREAK" clase 05, Expediente n° 1615385 solicitada por TECNOMYL S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FREAK" clase 05, Expediente n° 1615385, solicitada por TECNOMYL S.A.

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000549**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED CONTRA YASSER MOHAMAD EL HAJ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOLT Y ETIQUETA", CLASE 42.**

Asunción, 02 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED contra YASSER MOHAMAD EL HAJ sobre oposiciones al registro de la marca BOLT Y ETIQUETA clase 42, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "**BOLT Y ETIQUETA**", solicitada para la clase 42, en base al registro de las marcas **BOLT y VOLT** en la clase 36, 09, 32 y otros 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 ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> 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 **000549**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED CONTRA YASSER MOHAMAD EL HAJ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOLT Y ETIQUETA", CLASE 42.**-----

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

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

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **BOLT Y ETIQUETA** y **BOLT - VOLT** oponentes, se observa a simple vista que las mismas son indefectiblemente confundibles con las marcas base de las oposiciones, 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, asimismo, corresponde señalar que, si bien las marcas se encuentran solicitadas y registradas en clases diferentes 42, 36, 32, **el oponente BOLT cuenta también con registro n° 565756 en la clase 09 (productos tecnológicos, software y dispositivos) y la solicitante clase 42 (servicios tecnológicos, desarrollo de software y soluciones informáticas)** guardan





Resolución D.A.M.I. n.º **000549**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED CONTRA YASSER MOHAMAD EL HAJ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOLT Y ETIQUETA", CLASE 42.**-----

una relación estrecha y complementaria dentro del ámbito tecnológico, dado que los productos de una frecuentemente se vinculan o son necesarios para la prestación de los servicios de la otra. En consecuencia, ambas clases se encuentran funcionalmente conectadas dentro del mismo sector de mercado.-----

Que, en este contexto, la coincidencia del elemento principal BOLT (solicitante) BOLT-VOLT (oponentes), sumada a la estrecha vinculación existente entre los productos de la clase 09 y los servicios de la clase 42, puede generar en el consumidor medio una percepción de origen empresarial común o, al menos, una asociación económica entre los signos. Por tanto, el análisis integral de las marcas evidencia semejanzas relevantes que deben ser consideradas en conjunto, atendiendo a la interrelación del rubro tecnológico en el que ambas se desarrollan.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos y servicios muy relacionados de la clase 42, 09, entre otros*, lo que nos da la pauta que las oposiciones sean declaradas procedentes.-----

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.-----





Resolución D.A.M.I. n.º

000549

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED CONTRA YASSER MOHAMAD EL HAJ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOLT Y ETIQUETA", CLASE 42.**-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 130/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,**

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED contra YASSER MOHAMAD EL HAJ sobre oposición al registro de marca "BOLT Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n.º 2082857 solicitada por YASSER MOHAMAD EL HAJ.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000549**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BOLT TECHNOLOGY OU Y ACAVA LIMITED CONTRA YASSER MOHAMAD EL HAJ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOLT Y ETIQUETA", CLASE 42.**-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BOLT Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2082857, solicitada por YASSER MOHAMAD EL HAJ.-----

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

**Resolución D.A.M.I. n.º** 000550

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN  
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA QUIMICA ARISTON S.A.I.C. SOBRE  
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TETRAZIC Y ETIQUETA" CLASE  
05.**-----

Asunción, 02 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: GUAYAKI S.A. contra QUIMICA ARISTON S.A.I.C sobre  
oposición al registro de marca "TETRAZIC Y ETIQUETA" clase 05, y;-----

**CONSIDERANDO:**

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 000550

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA QUIMICA ARISTON S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TETRAZIC Y ETIQUETA" CLASE 05.**

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TETRAZIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TETRALGIN, 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 000550

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA QUIMICA ARISTON S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TETRAZIC Y ETIQUETA" CLASE 05.**-----

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° **000550**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA QUIMICA ARISTON S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TETRAZIC Y ETIQUETA" CLASE 05.**-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 308/26, 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 GUAYAKI S.A. contra QUIMICA ARISTON S.A.I.C. sobre oposición al registro de marca "TETRAZIC Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2030146 solicitada por QUIMICA ARISTON S.A.I.C. -----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TETRAZIC Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2030146 solicitada por QUIMICA ARISTON S.A.I.C.-----

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000551**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARADONA" CLASE 33.**-----

Asunción, 02 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: SATTVICA S.A. contra PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S. sobre oposición al registro de marca "MARADONA" clase 33, y;-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MARADONA", solicitada para la clase 33, en base a la marca MARADONA 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 ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> 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 000551

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARADONA" CLASE 33.**-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MARADONA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MARADONA, 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 — 000551

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “MARADONA” CLASE 33.**-----

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º 000551

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARADONA" CLASE 33.**-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 263/26, 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 SATTVICA S.A. contra PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S. sobre oposición al registro de marca "MARADONA" clase 33, Expediente n.º 2262288 solicitada por PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MARADONA" clase 33, Expediente n.º 2262288 solicitada por PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S.-----

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000552**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA<sup>1</sup>, CLASE 35.**-----

Asunción, 03 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. contra TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposición al registro de la marca, AKAKUA Y ETIQUETA, clase 35, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AKAKUA Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca CRECÍ Y PERDÍ 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 ley<sup>1</sup> 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

---

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000552

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 35.**-----

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

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

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

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

Que, efectuando un análisis minucioso e integral de las marcas en controversia, se advierte que la marca solicitada AKAKUA y ETIQUETA y la marca opuesta CRECÍ Y PERDÍ presentan diferencias sustanciales desde los puntos de vista gramatical, gráfico, fonético y conceptual. En efecto, al primer golpe de vista, ambas expresiones se encuentran estructuradas de manera claramente distinta, circunstancia que les confiere una identidad propia y perfectamente diferenciable ante el público consumidor.-----

Que, el oponente sostiene que la marca mixta solicitada AKAKUA reproduciría el mismo concepto esencial de los términos CRECÍ y CRESCI, afirmando que la solicitante pretende apropiarse de la idea de crecimiento o desarrollo personal que constituiría el núcleo distintivo de sus marcas. Asimismo, invoca antecedentes administrativos relacionados con solicitudes anteriores de la marca YO CRECÍ y hace referencia a una denuncia penal promovida en su oportunidad por supuestos actos de imitación fraudulenta. -----



Resolución D.A.M.I. n.° **000552**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 35.**-----

Sin embargo, corresponde señalar que cada solicitud de registro marcario debe ser analizada de manera autónoma e independiente, atendiendo exclusivamente a las características particulares del signo cuyo registro se pretende. En consecuencia, los antecedentes invocados por la contraparte no resultan determinantes para la resolución del presente expediente, la evaluación de registrabilidad debe recaer sobre la marca específicamente solicitada y las circunstancias concretas que la rodean.-----

Asimismo, cabe señalar que la solicitante ha desistido oportunamente de las solicitudes de registro mencionadas por la contraparte. Del mismo modo, la documentación obrante en autos acredita que la denuncia penal invocada por el oponente se encuentra extinguida y, además, resulta ajena a la presente solicitud de registro, por cuanto aquella versaba sobre solicitudes marcarias distintas de las que constituyen objeto de análisis en esta resolución.-----

Que, conforme a la doctrina y jurisprudencia marcaria pacíficamente aceptadas, la eventual confundibilidad entre signos debe determinarse mediante un examen integral y de conjunto, considerando la impresión general que las marcas producen en el consumidor medio. Por ello, no resulta jurídicamente correcto efectuar comparaciones fragmentarias o basadas en elementos aislados, puesto que el consumidor no analiza minuciosamente cada componente de una marca, sino que la percibe globalmente y conserva de ella un recuerdo imperfecto.-----

En tal sentido, al realizar el estudio de coexistencia entre la marca solicitada y la marca base de oposición, corresponde analizar los signos en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de manera sucesiva y no simultánea, privilegiando la impresión de conjunto que aquellos generan en el público consumidor. Aplicado dicho criterio al presente caso, resulta evidente que las marcas enfrentadas proyectan percepciones claramente diferenciadas, alejando toda posibilidad razonable de confusión, error o asociación respecto de su origen empresarial.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000552**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 35.**

Que, efectuando un análisis comparativo de los signos en los planos gráfico, fonético y conceptual, se observa que las diferencias predominan ampliamente sobre cualquier eventual coincidencia.



**CRECÍ Y PERDÍ**

**Solicitud**

**Oposición**

Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada se encuentra integrada por la denominación AKAKUA acompañada de una etiqueta y elementos gráficos distintivos propios, los cuales conforman un conjunto visual singular. Por su parte, la marca opuesta CRECÍ Y PERDÍ presenta una estructura denominativa completamente diferente. La configuración visual, composición, diseño, disposición de los elementos, tipografía y recursos ornamentales presentes en la marca solicitada generan una impresión estética claramente diferenciada de la producida por la marca opuesta.

Corresponde destacar que, tratándose de signos mixtos, los elementos gráficos adquieren especial relevancia en la percepción del consumidor. Mientras los elementos denominativos son leídos y asociados a una determinada secuencia de letras o palabras, los elementos figurativos son apreciados por sus características visuales, contribuyendo de manera significativa a la individualización del signo. En consecuencia, la etiqueta que integra la marca solicitada



Resolución D.A.M.L n. ° **000552**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 35.**-----

constituye un elemento distintivo adicional que refuerza su capacidad diferenciadora frente a la marca invocada por la contraparte. -----

Desde el punto de vista fonético, las expresiones confrontadas generan una sonoridad claramente diferenciada al momento de su pronunciación. En efecto, AKAKUA presenta una estructura silábica, una secuencia fonética y una acentuación completamente distintas de la expresión CRECÍ Y PERDÍ. Asimismo, la longitud de las expresiones, su ritmo, cadencia y entonación difieren sustancialmente, circunstancias que excluyen cualquier posibilidad razonable de confusión auditiva por parte del público consumidor. -----

En el plano conceptual, tampoco se verifica una coincidencia relevante que permita concluir la existencia de riesgo de confusión. Mientras AKAKUA constituye una denominación de fantasía con identidad propia y significado autónomo para el consumidor, CRECÍ Y PERDÍ transmite una idea específica derivada de los vocablos que la integran. Por ello, la pretendida asociación conceptual alegada por la contraparte resulta insuficiente para neutralizar las evidentes diferencias gráficas y fonéticas que caracterizan a ambos signos.-----

En este sentido, resulta pertinente recordar lo señalado por Jorge Otamendi, quien sostiene que la confundibilidad marcaría debe analizarse en función de la impresión general que los signos producen en el consumidor medio, considerando las marcas en su totalidad y no sus elementos aislados. Asimismo, destaca que la existencia de vocablos, raíces, prefijos o sufijos eventualmente coincidentes no resulta suficiente para generar confundibilidad cuando los signos presentan diferencias apreciables desde los puntos de vista gráfico, fonético o conceptual.-----

Por consiguiente, las diferencias existentes entre AKAKUA y ETIQUETA y CRECÍ Y PERDÍ son claramente perceptibles tanto visual como auditivamente. La impresión de conjunto





Resolución D.A.M.I. n.º **000552**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA, CLASE 35.**-----

que cada signo proyecta en el mercado es sustancialmente diversa, permitiendo al consumidor medio identificar y distinguir sin dificultad el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. En consecuencia, no existe riesgo de confusión directa, indirecta ni de asociación entre las marcas confrontadas, por lo que la oposición planteada carece de fundamento suficiente para impedir el registro solicitado. -----

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 la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen nº 327/26 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. contra TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposición al registro de la marca, AKAKUA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente nº 2564296 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS.-----





Resolución D.A.M.I. n.º 000552

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 35.**-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AKAKUA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2564296 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS.-----

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000553**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA<sup>1</sup>, CLASE 25.**-----

Asunción, **03 JUN 2026**

**VISTO:**

El expediente caratulado: CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. contra TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposición al registro de la marca, AKAKUA Y ETIQUETA, clase 25, y.-----

**CONSIDERANDO:**

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> 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

000553

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 25.**-----

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

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

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

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

Que, efectuando un análisis minucioso e integral de las marcas en controversia, se advierte que la marca solicitada AKAKUA y ETIQUETA y la marca opuesta CRECÍ Y PERDÍ presentan diferencias sustanciales desde los puntos de vista gramatical, gráfico, fonético y conceptual. En efecto, al primer golpe de vista, ambas expresiones se encuentran estructuradas de manera claramente distinta, circunstancia que les confiere una identidad propia y perfectamente diferenciable ante el público consumidor.-----

Que, el oponente sostiene que la marca mixta solicitada AKAKUA reproduciría el mismo concepto esencial de los términos CRECÍ y CRESCI, afirmando que la solicitante pretende apropiarse de la idea de crecimiento o desarrollo personal que constituiría el núcleo distintivo de sus marcas. Asimismo, invoca antecedentes administrativos relacionados con solicitudes anteriores de la marca YO CRECÍ y hace referencia a una denuncia penal promovida en su oportunidad por supuestos actos de imitación fraudulenta. -----





Resolución D.A.M.L n.º **000553**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 25.**-----

Sin embargo, corresponde señalar que cada solicitud de registro marcario debe ser analizada de manera autónoma e independiente, atendiendo exclusivamente a las características particulares del signo cuyo registro se pretende. En consecuencia, los antecedentes invocados por la contraparte no resultan determinantes para la resolución del presente expediente, la evaluación de registrabilidad debe recaer sobre la marca específicamente solicitada y las circunstancias concretas que la rodean.-----

Asimismo, cabe señalar que la solicitante ha desistido oportunamente de las solicitudes de registro mencionadas por la contraparte. Del mismo modo, la documentación obrante en autos acredita que la denuncia penal invocada por el oponente se encuentra extinguida y, además, resulta ajena a la presente solicitud de registro, por cuanto aquella versaba sobre solicitudes marcarias distintas de las que constituyen objeto de análisis en esta resolución.-----

Que, conforme a la doctrina y jurisprudencia marcaria pacíficamente aceptadas, la eventual confundibilidad entre signos debe determinarse mediante un examen integral y de conjunto, considerando la impresión general que las marcas producen en el consumidor medio. Por ello, no resulta jurídicamente correcto efectuar comparaciones fragmentarias o basadas en elementos aislados, puesto que el consumidor no analiza minuciosamente cada componente de una marca, sino que la percibe globalmente y conserva de ella un recuerdo imperfecto.-----

En tal sentido, al realizar el estudio de coexistencia entre la marca solicitada y la marca base de oposición, corresponde analizar los signos en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de manera sucesiva y no simultánea, privilegiando la impresión de conjunto que aquellos generan en el público consumidor. Aplicado dicho criterio al presente caso, resulta evidente que las marcas enfrentadas proyectan percepciones claramente diferenciadas, alejando toda posibilidad razonable de confusión, error o asociación respecto de su origen empresarial.-----



**Resolución D.A.M.I. n.° 000553**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 25.**-----

Que, efectuando un análisis comparativo de los signos en los planos gráfico, fonético y conceptual, se observa que las diferencias predominan ampliamente sobre cualquier eventual coincidencia.-----



**CRECÍ Y PERDÍ**

**Solicitud**

**Oposición**

Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada se encuentra integrada por la denominación AKAKUA acompañada de una etiqueta y elementos gráficos distintivos propios, los cuales conforman un conjunto visual singular. Por su parte, la marca opuesta CRECÍ Y PERDÍ presenta una estructura denominativa completamente diferente. La configuración visual, composición, diseño, disposición de los elementos, tipografía y recursos ornamentales presentes en la marca solicitada generan una impresión estética claramente diferenciada de la producida por la marca opuesta.-----

Corresponde destacar que, tratándose de signos mixtos, los elementos gráficos adquieren especial relevancia en la percepción del consumidor. Mientras los elementos denominativos son leídos y asociados a una determinada secuencia de letras o palabras, los elementos figurativos son apreciados por sus características visuales, contribuyendo de manera significativa a la individualización del signo. En consecuencia, la etiqueta que integra la marca solicitada



Resolución D.A.M.L n.º **000553**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 25.**-----

constituye un elemento distintivo adicional que refuerza su capacidad diferenciadora frente a la marca invocada por la contraparte. -----

Desde el punto de vista fonético, las expresiones confrontadas generan una sonoridad claramente diferenciada al momento de su pronunciación. En efecto, AKAKUA presenta una estructura silábica, una secuencia fonética y una acentuación completamente distintas de la expresión CRECÍ Y PERDÍ. Asimismo, la longitud de las expresiones, su ritmo, cadencia y entonación difieren sustancialmente, circunstancias que excluyen cualquier posibilidad razonable de confusión auditiva por parte del público consumidor. -----

En el plano conceptual, tampoco se verifica una coincidencia relevante que permita concluir la existencia de riesgo de confusión. Mientras AKAKUA constituye una denominación de fantasía con identidad propia y significado autónomo para el consumidor, CRECÍ Y PERDÍ transmite una idea específica derivada de los vocablos que la integran. Por ello, la pretendida asociación conceptual alegada por la contraparte resulta insuficiente para neutralizar las evidentes diferencias gráficas y fonéticas que caracterizan a ambos signos. -----

En este sentido, resulta pertinente recordar lo señalado por Jorge Otamendi, quien sostiene que la confundibilidad marcaría debe analizarse en función de la impresión general que los signos producen en el consumidor medio, considerando las marcas en su totalidad y no sus elementos aislados. Asimismo, destaca que la existencia de vocablos, raíces, prefijos o sufijos eventualmente coincidentes no resulta suficiente para generar confundibilidad cuando los signos presentan diferencias apreciables desde los puntos de vista gráfico, fonético o conceptual. -----

Por consiguiente, las diferencias existentes entre AKAKUA y ETIQUETA y CRECÍ Y PERDÍ son claramente perceptibles tanto visual como auditivamente. La impresión de conjunto





Resolución D.A.M.I. n.º **000553**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 25.**-----

que cada signo proyecta en el mercado es sustancialmente diversa, permitiendo al consumidor medio identificar y distinguir sin dificultad el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. En consecuencia, no existe riesgo de confusión directa, indirecta ni de asociación entre las marcas confrontadas, por lo que la oposición planteada carece de fundamento suficiente para impedir el registro solicitado. -----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 326/26 emitido por la jefatura de Priemra 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 CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. contra TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposición al registro de la marca, AKAKUA Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n.º 2564299 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS.-----





Resolución D.A.M.I. n.º **000553**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AKAKUA Y ETIQUETA", CLASE 25.**-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AKAKUA Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2564299 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS.-----

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000554**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR J & P COATS, LIMITED CONTRA EMAP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ANCORE", CLASE 23.**-----

Asunción, 03 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: J & P COATS, LIMITED contra EMAP S.A. sobre oposición al registro de la marca, ANCORE, clase 23, y.-----

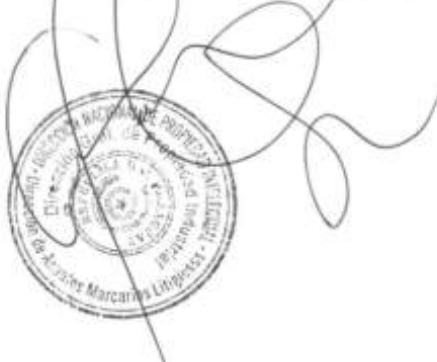
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ANCORE solicitada para la clase 23, en base a la marca extranjera ANCHOR en la clase 23, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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.-----

<sup>1</sup> **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 **000554**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR J & P COATS, LIMITED CONTRA EMAP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ANCORE", CLASE 23.**-----

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

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ANCORE y la marca oponente extranjero ANCHOR 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: AN/CORE (solicitada) vs. AN/CHOR (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.-----

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





Resolución D.A.M.L n.° 000554

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR J & P COATS, LIMITED CONTRA EMAP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ANCORE", CLASE 23.**-----

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

*Que, del análisis comparativo de las denominaciones ANCORE y ANCHOR, se advierte que no obstante la eventual consideración del carácter extranjero del término ANCHOR, no existe posibilidad de confusión entre los signos en estudio. En efecto, aun tratándose de un vocablo del idioma inglés con significado conocido como "ancla", ello no resulta suficiente para generar riesgo de asociación con la marca ANCORE, en la medida en que el examen debe realizarse en forma global y atendiendo a la impresión general que generan las denominaciones en el consumidor medio.*-----

Que, asimismo, corresponde señalar que la coincidencia parcial en el inicio "AN" no resulta suficiente para generar confundibilidad, dado que dicho elemento es de baja fuerza distintiva en el conjunto marcario. En consecuencia, del análisis integral de las marcas se concluye que las diferencias existentes superan ampliamente cualquier similitud inicial, descartando la posibilidad de confusión o asociación empresarial entre ANCORE y ANCHOR.-----

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

Que, al profundizar en las diferencias entre ANCORE (solicitada) vs. ANCHOR (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como





Resolución D.A.M.I. n.º

000554

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR J & P COATS, LIMITED CONTRA EMAP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ANCORE", CLASE 23.**-----

auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.-----

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 536/23 emitido por la





Resolución D.A.M.L n.º 000554

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR J & P COATS, LIMITED CONTRA EMAP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ANCORE", CLASE 23.**-----

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 J & P COATS, LIMITED contra EMAP S.A. sobre oposición al registro de la marca ANCORE, clase 23, Expediente n° 2269203 solicitada por EMAP S.A.-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ANCORE, clase 23, Expediente n° 2269203 solicitada por EMAP S.A.-----

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



**ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

---

**Resolución D.A.M.L n.º 000555**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29.**-----

Asunción, 03 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: ELISEU CLOVIS MUHL contra ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD sobre oposición al registro de la marca CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 29, y. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca O GAUCHO en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

---

<sup>1</sup> **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 **000555**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29.**-----

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

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

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada CHORIZO CASERO ESTILO **GAUCHO** PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA y O **GAUCHO** 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, del análisis comparativo entre los signos "CHORIZO CASERO ESTILO **GAUCHO** PROBANOMAS" y "O **GAUCHO**", se advierte que la palabra preponderante, resaltante y de mayor fuerza distintiva en ambos casos es el vocablo "**GAUCHO**", el cual se constituye como el elemento central de las denominaciones confrontadas, destacándose por su



Resolución D.A.M.I. n.º

000555

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29.**-----

*posición, carga conceptual y capacidad evocativa dentro del conjunto marcario; que dicho término resulta el componente que capta principalmente la atención del consumidor medio, al ser el único elemento claramente distintivo y no meramente descriptivo dentro de la solicitud más extensa, en la que los demás vocablos (chorizo casero, estilo) cumplen una función descriptiva del producto; que, en consecuencia, la coincidencia en el elemento "GAUCHO" genera una semejanza relevante desde el punto de vista ideológico y comercial, pudiendo inducir a una asociación entre los signos en el mercado pertinente, especialmente considerando que ambos se vinculan a productos alimenticios del mismo rubro; y que, por tanto, el elemento "GAUCHO" debe ser considerado como el núcleo distintivo determinante en el análisis de confundibilidad marcaria.*-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos muy relacionados de la clase 29 (productos alimenticios entre otros)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente O **GAUCHO** ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/429512 en la clase 29**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS**, clase 29.-----

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



Resolución D.A.M.I. n.º

000555

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29.**-----

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 359/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.I. n.º **000555**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ELISEU CLOVIS MUHL contra ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD sobre oposición al registro de marca "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2499722 solicitada por ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2499722 solicitada por ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º **000556**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.**

Asunción,

03 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: ELISEU CLOVIS MUHL contra ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD sobre oposición al registro de la marca CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y. -----

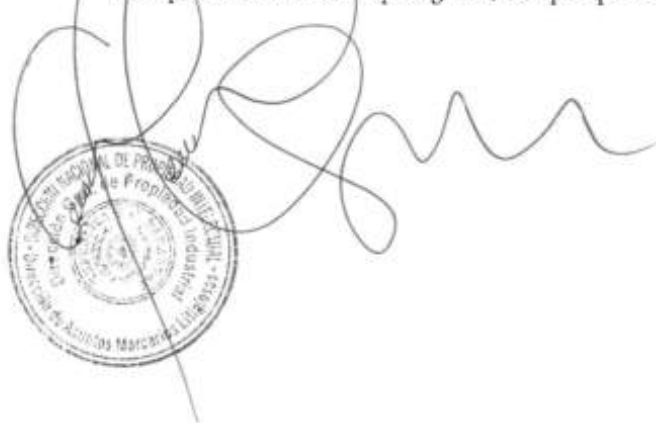
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca O GAUCHO en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000556**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.**

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

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

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada CHORIZO CASERO ESTILO **GAUCHO** PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA y O **GAUCHO** 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, del análisis comparativo entre los signos "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS" y "O GAUCHO", *se advierte que la palabra preponderante, resaltante y de mayor fuerza distintiva en ambos casos es el vocablo "GAUCHO", el cual se constituye como el elemento central de las denominaciones confrontadas, destacándose por su*





Resolución D.A.M.I. n.º **000556**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.**-----

*posición, carga conceptual y capacidad evocativa dentro del conjunto marcario; que dicho término resulta el componente que capta principalmente la atención del consumidor medio, al ser el único elemento claramente distintivo y no meramente descriptivo dentro de la solicitud más extensa, en la que los demás vocablos (chorizo casero, estilo) cumplen una función descriptiva del producto; que, en consecuencia, la coincidencia en el elemento "GAUCHO" genera una semejanza relevante desde el punto de vista ideológico y comercial, pudiendo inducir a una asociación entre los signos en el mercado pertinente, especialmente considerando que ambos se vinculan a productos alimenticios del mismo rubro; y que, por tanto, el elemento "GAUCHO" debe ser considerado como el núcleo distintivo determinante en el análisis de confundibilidad marcaria.*-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos y servicios muy relacionados de la clase 29 y 35 (comercialización de productos alimenticios entre otros)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente O **GAUCHO** ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/429512 en la clase 29**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de CHORIZO CASERO ESTILO **GAUCHO PROBANOMAS**, clase 35.-----

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000556

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.**-----

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 358/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L. n.º ~~000~~ 556

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ELISEU CLOVIS MUHL contra ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD sobre oposición al registro de marca "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2499719 solicitada por ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHORIZO CASERO ESTILO GAUCHO PROBANOMAS (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2499719 solicitada por ALEJANDRO ZACARIAS MC'LEOD.-----

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000557**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENESSE, CLASE 05.**-----

Asunción, **03 JUN 2026**

**VISTO:**

El expediente caratulado: DALLAS S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca GENESSE, clase 05, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GENESSE solicitada para la clase 05, en base a la marca GENESIL 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 ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> **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 **000557**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENESSE, CLASE 05.**-----

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

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

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GENESSE y la marca GENESIL 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: **GENE/SSE** (solicitada) vs. **GENE/SIL** (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





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 557

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENESSE, CLASE 05.**-----

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 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, las marcas GENESSE y GENESIL presentan diferencias suficientes para ser distinguidas por el público consumidor. Si bien ambas comparten la secuencia inicial GENES, sus terminaciones son claramente distintas, ya que una concluye en SE y la otra en SIL, generando una pronunciación diferente tanto en su sonoridad como en su ritmo fonético. Desde el aspecto visual, la presencia de las letras finales IL en GENESIL le confiere una estructura gráfica más extensa y diferenciada respecto de GENESSE. Asimismo, en su apreciación global, cada signo proyecta una impresión de conjunto particular e independiente, permitiendo al consumidor identificar y recordar cada marca sin riesgo de confusión o asociación indebida sobre su origen empresarial.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000557**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENESSE, CLASE 05.**-----

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”*<sup>2</sup>.-----

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, 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.-----

<sup>2</sup> Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.





Resolución D.A.M.I. n.º ~~000~~ 557

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENESSE, CLASE 05.**-----

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 161/26 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DALLAS S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca GENESSE, clase 05, Expediente n.º 2308148 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. -----



Resolución D.A.M.L n.º \_\_\_\_\_

000557

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GENESSE, CLASE 05.**-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GENESSE, clase 05, Expediente n° 2308148 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. -----

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000558**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA. CONTRA AGROHOLDING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA" CLASE 29.**

Asunción,

03 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA. contra AGROHOLDING S.A. sobre oposiciones al registro de marca "POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA" clase 29, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base a las marcas NORTE y POLPANORTE, POLPANORTE POLPA DE FRUTAS INTEGRAL, en la clase 29 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 ley<sup>1</sup> 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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000558**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA. CONTRA AGROHOLDING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA" CLASE 29.**-----

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 "POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones POLPANORTE, POLPANORTE POLPA DE FRUTAS INTEGRAL , 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

000558

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA. CONTRA AGROHOLDING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA" CLASE 29.**-----

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.° **000558**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA. CONTRA AGROHOLDING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA" CLASE 29.**-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 400/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por ANTONIO J. VIERCI Y N. ZEPPONE & CIA. LTDA. contra AGROHOLDING S.A. sobre oposiciones al registro de marca "POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 1786782 solicitada por AGROHOLDING S.A. -----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 1786782 solicitada por POLPANORTE ACAI Y ETIQUETA.-----

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000559

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARMEN AMANDA GUSTALE DE TALAVERA Y QUALITY S.A. CONTRA DTH SERCO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUALY TV Y ETIQUETA", CLASE 38.**-----

Asunción, 03 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: CARMEN AMANDA GUSTALE DE TALAVERA Y QUALITY S.A. contra DTH SERCO S.A. sobre oposición al registro de la marca QUALY TV Y ETIQUETA clase 38, y. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "QUALY TV Y ETIQUETA", solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca QUALITY CENTER y QUALITY IMPORT y otros en la clase 35 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> 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

000559

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARMEN AMANDA GUSTALE DE TALAVERA Y QUALITY S.A. CONTRA DTH SERCO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUALY TV Y ETIQUETA", CLASE 38.**-----

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

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

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **QUALITY TV** y **QUALITY CENTER - QUALITY IMPORT** 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 del análisis comparativo de las denominaciones **QUALITY TV** y **QUALITY CENTER - QUALITY IMPORT**, se advierte que ambas marcas comparten como elemento predominante el término **QUALITY**, el cual constituye el núcleo distintivo común en los signos en estudio. En tal sentido, *si bien cada denominación incorpora términos secundarios adicionales como TV, CENTER e IMPORT, los mismos revisten un carácter accesorio o complementario, careciendo de la suficiente fuerza distintiva para desplazar la relevancia del elemento principal*





Resolución D.A.M.I. n.º — 000559

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARMEN AMANDA GUSTALE DE TALAVERA Y QUALITY S.A. CONTRA DTH SERCO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “QUALY TV Y ETIQUETA”, CLASE 38.**-----

*compartido.* En efecto, dichos agregados no logran generar una diferenciación sustancial en la impresión global de las marcas, ya que el consumidor medio tiende a fijar su atención en el componente dominante “QUALITY”, el cual permanece idéntico en ambas denominaciones, lo que puede generar una percepción de vinculación o asociación empresarial entre los signos en conflicto.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados de la clase 38, 35, entre otros*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente QUALITY CENTER - QUALITY IMPORT ya es una marca registrada en nuestro país con **Registros n.º/444410 - 521457 en la clases 35 y otros**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de QUALITY TV, clase 38.-----

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000559**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARMEN AMANDA GUSTALE DE TALAVERA Y QUALITY S.A. CONTRA DTH SERCO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “QUALY TV Y ETIQUETA”, CLASE 38.**-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 427/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,**

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS**

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por CARMEN AMANDA GUSTALE DE TALAVERA Y QUALITY S.A. contra DTH





Resolución D.A.M.I. n.º **000559**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARMEN AMANDA GUSTALE DE TALAVERA Y QUALITY S.A. CONTRA DTH SERCO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUALY TV Y ETIQUETA", CLASE 38.**-----

SERCO S.A. sobre oposición al registro de marca "QUALITY TV Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 1317119 solicitada por DTH SERCO S.A.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "QUALITY TV Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 1317119, solicitada por DTH SERCO S.A.-----

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000560**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA HUMBERTO RAUL ROLON TOJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA" CLASE 36.**-----

Asunción, 03 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: RED BULL GMBH contra HUMBERTO RAUL ROLON TOJA sobre oposición al registro de marca "BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA" clase 36, y;-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base a la marca FIGURATIVA en la clase 32 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 ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> 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

000560

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA HUMBERTO RAUL ROLON TOJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA" CLASE 36.**-----

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 "BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MARCA FIGURATIVA, 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 **000560**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA HUMBERTO RAUL ROLON TOJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA" CLASE 36.**-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000560**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA HUMBERTO RAUL ROLON TOJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA" CLASE 36.**-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 241/26, 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 RED BULL GMBH contra HUMBERTO RAUL ROLON TOJA sobre oposición al registro de marca "BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n.º 2407603 solicitada por HUMBERTO RAUL ROLON TOJA.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BLACKBULL MARKETS PY Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n.º 2407603 solicitada por HUMBERTO RAUL ROLON TOJA.-----

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000561

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SATIVIS, CLASE 05.**-----

Asunción, 04 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra BASF SE sobre oposición al registro de la marca SATIVIS, clase 05, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SATIVIS solicitada para la clase 05, en base a la marca ACTIVIT 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 ley<sup>1</sup> 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.-----

<sup>1</sup> 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 **000561**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SATIVIS, CLASE 05.**-----

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

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada SATIVIS y la marca ACTIVIT 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: **SA/TI/VIS** (solicitada) vs. **AC/TI/VIT** (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.-----

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual



Resolución D.A.M.I. n.º

000561

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SATIVIS, CLASE 05.**-----

posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.-----

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

Que, las marcas SATIVIS y ACTIVIT presentan diferencias suficientemente relevantes que permiten su clara individualización dentro del tráfico comercial, desde el aspecto visual, las denominaciones difieren en sus letras iniciales, (SA - AC) las cuales poseen especial importancia en la percepción del consumidor, toda vez que constituyen el primer punto de atención al momento de identificar una marca, por lo que no hay posibilidad de confusión entre las mismas.-----

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

<sup>2</sup> Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.



Resolución D.A.M.L n.° 000561

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SATIVIS, CLASE 05.**-----

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

Que, 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





Resolución D.A.M.L n.º 000561

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SATIVIS, CLASE 05.**-----

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 499/25 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra BASF SE sobre oposición al registro de la marca SATIVIS, clase 05, Expediente n° 1829053 solicitada por BASF SE.-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SATIVIS, clase 05, Expediente n° 1829053 solicitada por BASF SE.-----

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° **000562**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUCARE", CLASE 01.**-----

Asunción, **04 JUN 2026**

**VISTO:**

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA sobre oposición al registro de la marca, PUCARE, clase 01, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PUCARE solicitada para la clase 01, en base a la marca DR. CARE 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 ley<sup>1</sup> 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

---

<sup>1</sup> **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. ° **000562**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUCARE", CLASE 01.**-----

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

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual





Resolución D.A.M.I. n.º 000562

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUCARE", CLASE 01.**-----

posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.-----

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

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

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

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la*





Resolución D.A.M.I. n.° 000562

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUCARE", CLASE 01.**-----

*capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales.*-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas PUCARE vs. DR, CARE 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 confirmar el Dictamen n° 498/25 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,**

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS**

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra





Resolución D.A.M.I. n.º **000562**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUCARE", CLASE 01.**

FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA sobre oposición al registro de la marca PUCARE, clase 01, Expediente n° 2022352 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PUCARE, clase 01, Expediente n° 202232 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y COM. LIMITADA.

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



**ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000563**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JUAN PABLO BARRACHINA GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YAPARA.NETWORK BY JB", CLASE 36.**

Asunción, 04 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra JUAN PABLO BARRACHINA GÓMEZ sobre oposición al registro de la marca, YAPARA.NETWORK BY JB, clase 36, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca YAPARA.NETWORK BY JB solicitada para la clase 36, en base a la marca APOSTA. LA BY BETGIANK en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> 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. ° **000563**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JUAN PABLO BARRACHINA GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “YAPARA.NETWORK BY JB”, CLASE 36.**-----

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

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

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada YAPARA.NETWORK BY JB y la marca oponente APOSTA. LA BY BETGIANK 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: YAPARA.NETWORK BY JB (solicitada) vs. APOSTA. LA BY BETGIANK (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.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000563**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JUAN PABLO BARRACHINA GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YAPARA.NETWORK BY JB", CLASE 36.**-----

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

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

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

Que, cabe resaltar la pronunciación de YAPARA y APOSTA LA es marcadamente diferente, tanto en su inicio como en su ritmo y entonación, lo cual impide que el consumidor promedio pueda asociarlas auditivamente. Asimismo, los elementos complementarios "BY JB" y "BY BETGLANK" corresponden a identificaciones empresariales distintas, reforzando la idea de orígenes comerciales independientes, por lo que no existe posibilidad de confusión entre las mismas dentro del mercado comercial.-----



Resolución D.A.M.L n. ° **000563**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JUAN PABLO BARRACHINA GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YAPARA.NETWORK BY JB", CLASE 36.**-----

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

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas YAPARA.NETWORK BY JB vs. APOSTA. LA BY BETGIANK 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 confirmar el Dictamen n° 110/25 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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





Resolución D.A.M.L n.º **000563**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JUAN PABLO BARRACHINA GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YAPARA.NETWORK BY JB", CLASE 36.**

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra JUAN PABLO BARRACHINA GÓMEZ sobre oposición al registro de la marca YAPARA.NETWORK BY JB, clase 36, Expediente n° 2052915 solicitada por JUAN PABLO BARRACHINA GOMEZ.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca YAPARA.NETWORK BY JB, clase 36, Expediente n° 2052915 solicitada por JUAN PABLO BARRACHINA GOMEZ.

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



**ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **000564**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA" CLASE 34.-----**

Asunción, **04 JUN 2026**

**VISTO:**

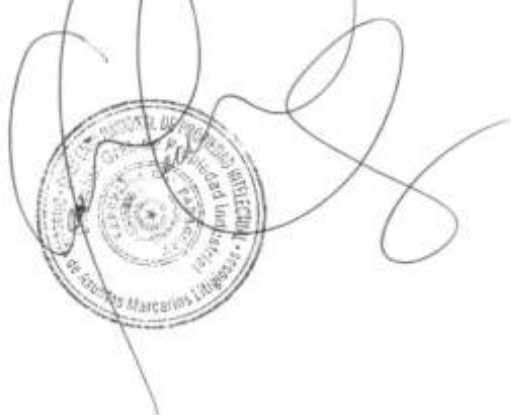
El expediente caratulado: BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y CHANDAN ASHOK LAKHIANI contra KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. sobre oposición al registro de marca "BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA" clase 34, y;-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven la oposiciones contra la solicitud de registro de la marca BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 34, sobre la base de las marcas extranjeras BUSINESS ROYALS Y BUSINESS CLASS clase 34 respectivamente, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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. -----

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





Resolución D.A.M.L n.º **000564**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA" CLASE 34.**-----

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

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

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

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, **BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA** (marca solicitada) y **BUSINESS ROYALS** y **BUSINESS CLASS** (marca extranjera oponentes) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. -----

Que, los oponentes han acreditado el registro extranjero de sus marcas en varios países, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 34 productos muy relacionados con las registradas en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las





Resolución D.A.M.L n. ° 000564

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA" CLASE 34.-----**

mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. -----

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre las oposiciones planteadas, y, en primer término surge que la denominación solicitada, **BR BUSINESS ROYALS** dentro de la clase 34, reproduce de manera idéntica a las marcas extranjeras **BUSINESS ROYALS** y **BUSINESS CLASS**, la cual han sido utilizadas internacionalmente en el mercado de productos de tabaco y cigarrillos, adquiriendo presencia comercial en diversos países y consolidando una identidad propia dentro de dicho sector. En consecuencia, tales signos han desarrollado una capacidad distintiva reforzada derivada de su uso continuo, promoción y permanencia en el mercado, circunstancias que les permiten ser identificados por una parte relevante del público consumidor especializado en este tipo de productos.-----

Que, la protección conferida a las marcas extranjeras no se limita únicamente a impedir la reproducción exacta de sus denominaciones, sino también a evitar el registro de signos que, por sus semejanzas sustanciales, puedan inducir al consumidor a creer que existe algún vínculo empresarial, económico o comercial entre los titulares. En tal sentido, cuando una solicitud incorpora íntegramente una marca previamente conocida, como ocurre con **BUSINESS ROYALS**, o comparte elementos distintivos relevantes capaces de generar asociación, como sucede con **BUSINESS CLASS**, el análisis de confundibilidad debe realizarse con especial rigor, a fin de preservar la función identificadora de las marcas anteriores y evitar cualquier riesgo de confusión o aprovechamiento indebido de su reputación y posicionamiento en el mercado.-----





Resolución D.A.M.L n.° 000564

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA" CLASE 34.-----**

Que, por ello, *la coexistencia de los signos analizados debe evaluarse considerando no solo las coincidencias denominativas existentes, sino también el grado de reconocimiento alcanzado por las marcas extranjeras oponentes, cuyo prestigio y trayectoria comercial incrementan la posibilidad de que el público atribuya un origen empresarial común a los productos distinguidos por las marcas en conflicto.*-----

Que, las marcas oponentes: "BUSINESS ROYALS y BUSINESS CLASS", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000564

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA” CLASE 34.-----**

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor”<sup>3</sup> y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de las marcas oponentes extranjera BUSINESS ROYALS y BUSINESS CLASS y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas<sup>4</sup>, tenemos que se encuentra registrada las mismas, en la clase 34, en su país de origen y en diferentes países, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.-----

Que, el Dr. Carmelo Módica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las marcas notorias, diciendo: *“Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)”*. Expresa además *“la presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicitó esa marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incurso en la prohibición del Art. 2 inc. i.../... basando su pretensión en el hecho del apoderamiento de un signo ajeno, con la mala fe concomitante.”*-----

<sup>3</sup> “DERECHO DE MARCAS” – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

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





Resolución D.A.M.L n.º **000564**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA" CLASE 34.-----**

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de territorialidad. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante".-----

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que la marca solicitada BR BUSINESS ROYALS presenta coincidencias relevantes con las marcas extranjeras oponentes BUSINESS ROYALS y BUSINESS CLASS, destacándose especialmente la reproducción íntegra de la denominación BUSINESS ROYALS y la coincidencia en el elemento BUSINESS, circunstancia que genera una significativa proximidad gráfica, fonética y conceptual entre los signos. *Tales semejanzas, sumadas al reconocimiento y trayectoria comercial de las marcas oponentes en su sector de actividad, resultan aptas para inducir al público consumidor a error o asociación respecto del origen empresarial de los productos, afectando así la función distintiva que corresponde proteger al sistema marcario.*-----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art 2º inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que preceptúa: "*los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero*".-----

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000564

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y CHANDAN ASHOK LAKHIANI CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA" CLASE 34.**-----

registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 70/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC Y CHANDAN ASHOK LAKHIANI contra KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. sobre oposiciones al registro de marca "BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2048676, solicitada por KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BR BUSINESS ROYALS Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2048676 solicitada por KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD.-----

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



**ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000565

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844" CLASE 34.**-----

Asunción, 04 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC contra KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. sobre oposición al registro de marca "BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844" clase 34, y;-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven la oposiciones contra la solicitud de registro de la marca BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844, solicitada para la clase 34, sobre la base de las marcas extranjeras BUSINESS CLASS Y BUSINESS ROYALS clase 34 respectivamente, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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. -----

<sup>1</sup> **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.° 000565

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844" CLASE 34.**-----

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

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

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

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, **BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844** (marca solicitada) y **BUSINESS CLASS Y BUSINESS ROYALS** (marca extranjera oponentes) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. -----

Que, los oponentes han acreditado el registro extranjero de sus marcas en varios países, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 34 productos muy relacionados con las





Resolución D.A.M.I. n.º **000565**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844" CLASE 34.**

registradas en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre las oposiciones planteadas, y, en primer término surge que la denominación solicitada, **BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844** dentro de la clase 34, reproduce de manera idéntica a las marcas extranjeras **BUSINESS ROYALS** y **BUSINESS CLASS**, la cual han sido utilizadas internacionalmente en el mercado de productos de tabaco y cigarrillos, adquiriendo presencia comercial en diversos países y consolidando una identidad propia dentro de dicho sector. En consecuencia, tales signos han desarrollado una capacidad distintiva reforzada derivada de su uso continuo, promoción y permanencia en el mercado, circunstancias que les permiten ser identificados por una parte relevante del público consumidor especializado en este tipo de productos.

Que, la protección conferida a las marcas extranjeras no se limita únicamente a impedir la reproducción exacta de sus denominaciones, sino también a evitar el registro de signos que, por sus semejanzas sustanciales, puedan inducir al consumidor a creer que existe algún vínculo empresarial, económico o comercial entre los titulares. En tal sentido, cuando una solicitud incorpora íntegramente una marca previamente conocida, como ocurre con **BUSINESS ROYALS**, o comparte elementos distintivos relevantes capaces de generar asociación, como sucede con **BUSINESS CLASS**, el análisis de confundibilidad debe realizarse con especial rigor, a fin de preservar la función identificadora de las marcas anteriores y evitar cualquier riesgo de confusión o aprovechamiento indebido de su reputación y posicionamiento en el mercado.





Resolución D.A.M.L n.°

000565

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844” CLASE 34.**-----

Que, por ello, *la coexistencia de los signos analizados debe evaluarse considerando no solo las coincidencias denominativas existentes, sino también el grado de reconocimiento alcanzado por las marcas extranjeras oponentes, cuyo prestigio y trayectoria comercial incrementan la posibilidad de que el público atribuya un origen empresarial común a los productos distinguidos por las marcas en conflicto.*-----

Que, las marcas oponentes: “BUSINESS ROYALS y BUSINESS CLASS”, goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.-----

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

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*

<sup>2</sup> “DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.





Resolución D.A.M.L n.°

000565

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844” CLASE 34.**

*la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor”<sup>3</sup> y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de las marcas oponentes extranjera BUSINESS ROYALS y BUSINESS CLASS y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas<sup>4</sup>, tenemos que se encuentra registrada las mismas, en la clase 34, en su país de origen y en diferentes países, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.*

Que, el Dr. Carmelo Módica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las marcas notorias, diciendo: *“Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)”. Expresa además “la presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicitó esa marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incurso en la prohibición del Art. 2 inc. i.../... basando su pretensión en el hecho del apoderamiento de un signo ajeno, con la mala fe concomitante.”*

<sup>3</sup> “DERECHO DE MARCAS” – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

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





Resolución D.A.M.L n.°

000565

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844" CLASE 34.**-----

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de territorialidad. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante".-----

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que la marca solicitada BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844 presenta coincidencias relevantes con las marcas extranjeras oponentes BUSINESS ROYALS y BUSINESS CLASS, destacándose especialmente la reproducción íntegra de la denominación BUSINESS ROYALS y la coincidencia en el elemento BUSINESS, circunstancia que genera una significativa proximidad gráfica, fonética y conceptual entre los signos. *Tales semejanzas, sumadas al reconocimiento y trayectoria comercial de las marcas oponentes en su sector de actividad, resultan aptas para inducir al público consumidor a error o asociación respecto del origen empresarial de los productos, afectando así la función distintiva que corresponde proteger al sistema marcario.*-----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art 2° inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que preceptúa: *"los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero"*.-----

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000565

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC CONTRA KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844" CLASE 34.-----

registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 178/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por CHANDAN ASHOK LAKHIANI Y BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC contra KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. sobre oposiciones al registro de marca "BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844" clase 34, Expediente n.º 2037570, solicitada por KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BUSINESS ROYALS ULTRA LIGHTS OF LONDON OF 1844" clase 34, Expediente n.º 2037570, solicitada por KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD.-----

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000566**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG Y AVA ENTERPRISES INC. CONTRA ALI MOHAMAD MOHMOUD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIGBOSS" CLASE 09.**

Asunción, **04 JUN 2026**

**VISTO:**

El expediente caratulado: HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG Y AVA ENTERPRISES INC. contra ALI MOHAMAD MOHMOUD sobre oposiciones al registro de marca "BIGBOSS" clase 09, y;

**CONSIDERANDO:**

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> **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

000566

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG Y AVA ENTERPRISES INC. CONTRA ALI MOHAMAD MOHMOUD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIGBOSS" CLASE 09.**

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 "BIGBOSS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones HUGO BOSS y BOSS AUDIO SYSTEMS, 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 **000566**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG Y AVA ENTERPRISES INC. CONTRA ALI MOHAMAD MOHMOUD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIGBOSS" CLASE 09.**

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **000566**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG Y AVA ENTERPRISES INC. CONTRA ALI MOHAMAD MOHMOUD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIGBOSS" CLASE 09.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 107/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG Y AVA ENTERPRISES INC. contra ALI MOHAMAD MOHMOUD sobre oposiciones al registro de marca "BIGBOSS" clase 09, Expediente n° 1811589 solicitada por ALI MOHAMAD MOHMOUD.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BIGBOSS" clase 09, Expediente n° 1811589 solicitada por ALI MOHAMAD MOHMOUD.

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



**ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000567**

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ Y NATECH S.A. CONTRA L-COM, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HYPERLINK Y ETIQUETA, CLASE 09.**-----

Asunción, 04 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ Y NATECH S.A. CONTRA L-COM, INC sobre oposiciones al registro de la marca HYPERLINK Y ETIQUETA, clase 09, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca HYPERLINK Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, sobre la base de los registros de las marcas HYPERMEDIA y X-LINK en las clases 16 y 09 respectivamente.-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca HYPERLINK solicitada para la clase 09.-----

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la Institución, se puede constatar que las marcas base de las oposiciones, se encuentran vencidas, con lo cual, el titular de dichos registros ha perdido todos los derechos sobre las mismas, al no impulsar el trámite de renovación establecido en la Ley.-----

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido las bases de litigio, y no encontrándose la solicitud de registro incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1.294/98 de Marcas, corresponde la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000567**

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ Y NATECH S.A. CONTRA L-COM, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HYPERLINK Y ETIQUETA, CLASE 09.**-----

**POR TANTO,**

**La Directora de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos**

**RESUELVE:**

- Art. 1 **DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ Y NATECH S.A. contra L-COM, INC sobre oposición al registro de la marca HYPERLINK Y ETIQUETA, clase 09, Expediente N° 1218798, solicitada por L-COM, INC.-----
- Art. 2 **DISPONER** la prosecución de los trámites de registro de la marca HYPERLINK Y ETIQUETA, clase 09, Expediente N° 1218798 solicitada por L-COM, INC.----
- Art. 3 **NOTIFÍQUESE**, por cédula. -----



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

---

**Resolución D.A.M.I. n.° 000568**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEPAS DE AMÉRICA" CLASE 33.**-----

Asunción, 04 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS S.A. contra HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposiciones al registro de marca "CEPAS DE AMÉRICA" clase 33, y;-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CEPAS DE AMERICA", solicitada para la clase 33, en base a las marcas CEPAS PARAGUAY y CEPAS ARGENTINAS 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 ley<sup>1</sup> 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

---

<sup>1</sup> **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 **000568**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEPAS DE AMÉRICA" CLASE 33.**-----

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 "CEPAS DE AMÉRICA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones CEPAS PARAGUAY y CEPAS ARGENTINAS, 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

000568

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEPAS DE AMÉRICA" CLASE 33.**-----

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.º **000568**

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEPAS DE AMÉRICA" CLASE 33.**-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 491/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por CEPAS PARAGUAY S.A. Y CEPAS ARGENTINAS S.A. contra HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposiciones al registro de marca "CEPAS DE AMÉRICA" clase 33, Expediente n.º 2050238 solicitada por HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANONIMA.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CEPAS DE AMÉRICA" clase 33, Expediente n.º 2050238 solicitada por HERMANOS MILLAN SOCIEDAD ANONIMA.-----

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000569**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA RITA LUCIANA BORDÓN DE ROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GONZI Y ETIQUETA", CLASE 35.**-----

Asunción, 05 JUN 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra RITA LUCIANA BORDÓN DE ROSA sobre oposición al registro de la marca, GONZI Y ETIQUETA, clase 35, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GONZI Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca GONZALITO 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 ley<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> **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.° **000569**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA RITA LUCIANA BORDÓN DE ROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GONZI Y ETIQUETA", CLASE 35.**-----

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

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

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GONZI y la marca oponente GONZALITO 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: GONZI (solicitada) vs. GONZALITO (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





Resolución D.A.M.L n.º 000569

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA RITA LUCIANA BORDÓN DE ROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GONZI Y ETIQUETA", CLASE 35.**-----

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 marcaría al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.-----

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

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

Que, al profundizar en las diferencias entre GONZI Y ETIQUETA (solicitada) vs. GONZALITO (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaría enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y





Resolución D.A.M.L n.º **000569**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA RITA LUCIANA BORDÓN DE ROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GONZI Y ETIQUETA", CLASE 35.**-----

no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.-----

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

Que, las marcas GONZI y GONZALITO presentan diferencias sustanciales que permiten su coexistencia sin riesgo de confusión en el mercado. En efecto, la marca GONZI se encuentra configurada como un signo mixto o con diseño de etiqueta **GONZI**, lo que implica la incorporación de elementos gráficos que refuerzan su identidad visual y aportan distintividad adicional al conjunto marcario, generando una percepción global particular en el consumidor. Por su parte, la marca GONZALITO es de carácter netamente denominativo, es decir, está compuesta exclusivamente por su expresión verbal, sin elementos figurativos que la complementen, lo que determina una estructura más simple y una impresión diferente. Asimismo, desde el punto de vista fonético y conceptual, si bien ambas comparten una raíz común GONZ, se diferencian claramente en su terminación, ya que GONZI presenta una denominación corta, contundente y de fácil recordación, mientras que GONZALITO incorpora un sufijo diminutivo que le otorga una extensión sonora mayor y una connotación afectiva particular, generando en conjunto una impresión distinta en el consumidor medio.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000569

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA RITA LUCIANA BORDÓN DE ROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GONZI Y ETIQUETA", CLASE 35.**-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas GONZI Y ETIQUETA vs. GONZALITO 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 confirmar el Dictamen n° 515/24 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra RITA LUCIANA BORDÓN DE ROSA sobre oposición al registro de la marca GONZI Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2192750 solicitada por RITA LUCIANA BORDÓN DE ROSA.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000569

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA RITA LUCIANA BORDÓN DE ROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GONZI Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GONZI Y ETIQUETA, clase 35, Expediente nº 2192750 solicitada por RITA LUCIANA BORDÓN DE ROSA.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos