



Resolución D.A.M.L n.º **000140**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, CLASE 24.-----

Asunción, **03 MAR 2026**

VISTO:

El expediente caratulado: DA S.R.L. contra IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposición al registro de la marca DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA clase 24, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 24, en base a la marca DA S.R.L. en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, CLASE 24.-----

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

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

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

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto





Resolución D.A.M.L n.° 000140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, CLASE 24.-----

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 observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada DA S.R.L. en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de productos alimenticios en general, servicios prestados por un supermercado"*. Por otro lado, la marca solicitada "DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO" en la clase 24, protege productos: *"productos comprendidos en la clase 24 exclusivamente sabanas"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas solicitada DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO en la clase 24, y DA S.R.L., registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-----

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





Resolución D.A.M.L n.° 000140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, CLASE 24.

DA
DISEÑO AMERICANO
BY TOGNATO



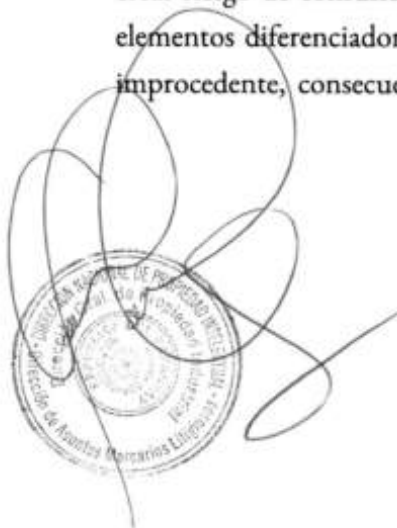
SOLICITADA

OPONENTE

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 18/25 emitido por la





Resolución D.A.M.I. n.º

000140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, CLASE 24.

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 DA S.R.L. contra IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposición al registro de la marca DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA clase 24, Expediente n° 2375095 solicitada por IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA clase 24, Expediente n° 2375095 solicitada por IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000141

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUIÑONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITAL" CLASE 32.

Asunción, 03 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. contra GAVIER RAMON QUIÑONEZ sobre oposiciones al registro de marca "VITAL" clase 32, y;

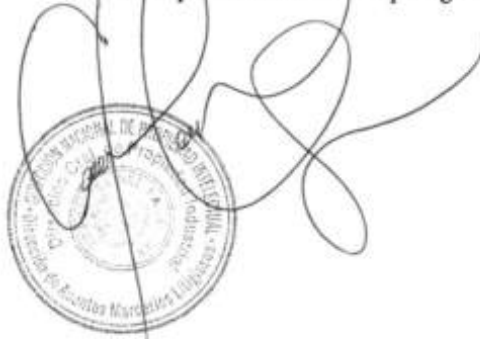
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VITAL", solicitada para la clase 32, en base a las marcas VITALY AGUA MINERAL slogan y VITA, 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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





Resolución D.A.M.I. n. ° 000141

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUIÑONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITAL" CLASE 32.-----

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

Que, 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 "VITAL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones VITALY AGUA MINERAL slogan y VITA , 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

000141

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUIÑONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITAL" CLASE 32.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000141

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUIÑONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITAL" CLASE 32.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 29/26, 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 procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. contra GAVIER RAMON QUIÑONEZ sobre oposiciones al registro de marca "VITA" clase 32, Expediente nº 2414074 solicitada por GAVIER RAMON QUIÑONEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VITA" clase 32, Expediente nº 2414074 solicitada por GAVIER RAMON QUIÑONEZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000142

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CALTECH S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO DAY" CLASE 35.-----

Asunción,

03 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: CALTECH S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "TECNO DAY" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TECNO DAY", solicitada para la clase 35, en base a la marca TECNODAY en la clase 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000142

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CALTECH S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO DAY" CLASE 35.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 000142

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CALTECH S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO DAY" CLASE 35.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 250/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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



Resolución D.A.M.I. n.º

000142

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CALTECH S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO DAY" CLASE 35.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CALTECH S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "TECNO DAY" clase 35, Expediente n° 2294982 solicitada por TECNOMYL S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TECNO DAY" clase 35, Expediente n° 2294982 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

000143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSANE LABZ" CLASE 05.

Asunción, 03 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC sobre oposición al registro de marca "INSANE LABZ" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.°

000143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSANE LABZ" 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 "INSANE LABZ" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición INDANE, 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.° 000143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSANE LABZ" 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

000143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSANE LABZ" CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 609/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC sobre oposición al registro de marca "INSANE LABZ" clase 05, Expediente n.º 21108398 solicitada por RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "INSANE LABZ" clase 05, Expediente n.º 21108398 solicitada por RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000144

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.-----

Asunción, 03 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC Y INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) contra INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. sobre oposiciones al registro de la marca CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA clase 33, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 33, sobre la base del DENOMINACION DE ORIGEN (COGNAC), por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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





Resolución D.A.M.L n.°

000144

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.-----

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

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

Que, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 33 y los antecedentes obrantes en autos y de la documentación acompañada, surge que la denominación solicitada "CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA" corresponde a la empresa de la INDUSTRIA DE BEBIDAS JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO, dedicado al diseño, desarrollo, fabricacion y comercializacion de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.-----

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA, (marca solicitada) vs. DENOMINACIÓN DE ORIGEN GEOGRÁFICA (marca oponente), la marca solicitada es una expresión singular y constituye un signo para distinguir productos, conforme lo estipula el Art. 1° de la Ley de Marcas 1294/98, es por ello que en forma expresa esta disposición legal continúa diciendo que son marcas "*.....los nombres, vocablos de fantasía, combinaciones y consistir en una o más palabras....*" por lo que corresponde precisar que la denominación solicitada "CONHAQUE DE ALCATRÃO SÃO





Resolución D.A.M.L n.° 000144

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.-----

JOÃO DA BARRA” no reproduce ni utiliza la expresión “COGNAC” en su forma exacta, ni pretende presentarse como producto originario de la región protegida por dicha indicación geográfica. Que, si bien el término “CONHAQUE” constituye la traducción o adaptación lingüística utilizada en idioma portugués para designar cierto tipo de bebida, ello no implica una apropiación indebida de la Indicación Geográfica “COGNAC”, máxime cuando el signo solicitado incorpora una referencia geográfica propia y específica “SÃO JOÃO DA BARRA” que remite a un territorio determinado distinto de la región francesa protegida.-----

Que, asimismo, consta que la denominación “CONHAQUE DE ALCATRÃO SÃO JOÃO DA BARRA” cuenta con registro concedido en la República Federativa del Brasil, circunstancia que refuerza su carácter distintivo y su reconocimiento en su jurisdicción de origen, por lo que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, pretender extender la protección de la IG “COGNAC” a toda traducción o término genérico empleado en otros idiomas implicaría otorgar un alcance expansivo no previsto en la normativa aplicable, desnaturalizando el régimen especial de protección de las Indicaciones Geográficas, en consecuencia la oposición planteada por el Bureau National Interprofessionnel du Cognac no puede prosperar, debiendo la solicitud de la marca “CONHAQUE DE ALCATRÃO SÃO JOÃO DA BARRA” proseguir con su trámite registral conforme a derecho.-----



Resolución D.A.M.L n. ° 000144

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.-----

Que, en ese sentido, la protección de una Indicación Geográfica se circunscribe a la denominación específicamente reconocida y vinculada a un territorio determinado, en este caso la IG Cognac, cuya tutela fue invocada por el Bureau National Interprofessionnel du Cognac. Sin embargo, la denominación solicitada no reproduce dicha indicación en forma literal ni induce a considerar que el producto provenga de la región francesa amparada por la misma.-----

Que, la sola utilización del término “CONHAQUE”, empleado en idioma portugués para designar cierto tipo de bebida espirituosa, no implica automáticamente apropiación, usurpación ni evocación indebida de la indicación geográfica protegida, especialmente cuando el signo incorpora una referencia territorial propia y específica “SÃO JOÃO DA BARRA”, situada en la República Federativa del Brasil, lo cual excluye razonablemente cualquier riesgo de confusión respecto del verdadero origen del producto.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000144

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.-----

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 518/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) contra INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. sobre oposición al registro de la marca CONHAQUE DE ALCATRÃO SÃO JOÃO DA BARRA Y ETIQUETA clase 33, Expediente n° 1865821 solicitada por INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. -----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONHAQUE DE ALCATRÃO SÃO JOÃO DA BARRA Y ETIQUETA clase 33, Expediente n° 1865821 solicitada por INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A.-----

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

ABG. JADIY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º 000145

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 08.-----

Asunción, 03 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: THE BLACK & DECKER CORPORATION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 08, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "DEKECR-V Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base a la marca BLACK & DECKER en la clase 08 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° 000145

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 08.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º

000145

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 08.-----

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

000145

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 08.

corresponde revocar el Dictamen n.º 23/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por THE BLACK & DECKER CORPORATION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n.º 2502932 solicitada por NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n.º 2502932 solicitada por NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.L n.° 000146

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 07.

Asunción, 03 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: THE BLACK & DECKER CORPORATION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 07, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "DEKECR-V Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base a la marca BLACK & DECKER en la clase 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 000146

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 07.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **000146**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 07.

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 000146

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 07.-----

corresponde revocar el Dictamen n.º 22/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por THE BLACK & DECKER CORPORATION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n.º 2502933 solicitada por NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n.º 2502933 solicitada por NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000147

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN n.º 1142 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITASILO", CLASE 05, EXPEDIENTE n.º 2138283.

Asunción,

03 MAR 2026

VISTO:

El Recurso de Aclaratoria Acta n.º 25110574 presentado en fecha 12 de diciembre de 2025, por la ABG. RAQUEL TONÁNEZ. y;

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "*Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión.*" --

CONSIDERANDO :

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "*nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene*





Resolución D.A.M.L n. ° 000147

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN n° 1142 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VITASILO”, CLASE 05, EXPEDIENTE n° 2138283.-----

por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)”¹.-----

Que, por un error involuntario, se ha consignado el nombre de uno de los oponentes como UNISAL S.A. siendo lo correcto NUTRIPLAN S.A., conforme a escrito n° 2277079 de fecha 05 de septiembre de 2022, por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.-----

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

Artículo 1.- HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución n° 1142 de fecha 14 de octubre de 2025 dictada por la Dirección Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Artículo 2.- RECTIFICAR la Resolución referida.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

¹ FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.

Resolución D.A.M.I. n.° 000148

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.

Asunción, 04 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: EBIC TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "FIXTEC Y ETIQUETA" clase 08, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca FIXTEC Y ETIQUETA, solicitada para la clase 08, sobre la base de la marca extranjera FIXTEC clase 08, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 000148

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, FIXTEC (marca solicitada) y FIXTEC (marca extranjera oponente) 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, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios países, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 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.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación FIXTEC es una marca registrada de herramientas y accesorios propiedad de la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compañía fabricante establecida en China desde 2003 que se especializa en productos de ferretería y herramientas eléctricas, manuales y accesorios para uso DIY, semi-industrial e industrial.

Que, asimismo, la referida empresa no solo comercializa productos bajo la marca FIXTEC, sino que también opera bajo modalidades de fabricación para terceros (OEM), lo que evidencia una estructura empresarial con proyección internacional. En consecuencia, puede

Resolución D.A.M.L n.º 000148

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.

afirmarse que FIXTEC identifica en el tráfico comercial una línea específica de herramientas y equipos de ferretería, asociada empresarialmente a EBIC Tools Co., Ltd., y destinada a un público amplio que abarca tanto usuarios particulares como profesionales, constituyendo un signo distintivo con presencia en distintos mercados extranjeros.

Que, la marca "FIXTEC", 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)."*

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*³ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000148

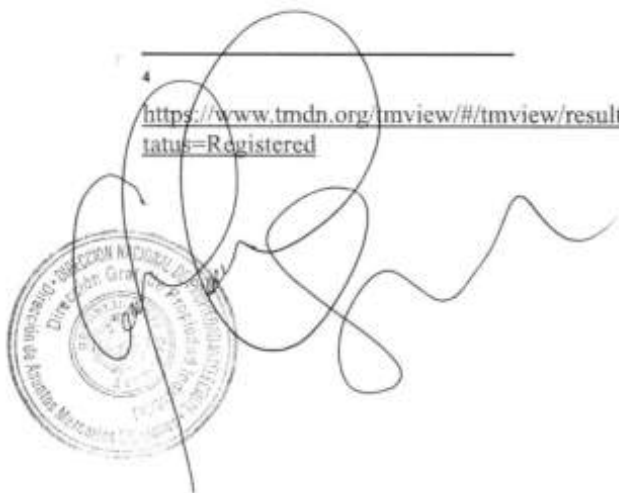
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera FIXTEC perteneciente a la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compañía fabricante establecida en China y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas⁴, tenemos que se encuentra registrada la marca FIXTEC, en la clase 08, 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 incurrido 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."*

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".

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000148

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.

Que, la protección de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares esenciales del derecho marcario, tanto en el ámbito internacional como en el ordenamiento jurídico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, la buena fe objetiva y los intereses legítimos de los titulares de marcas que han alcanzado un alto grado de reconocimiento en el mercado. Tal tutela reforzada tiene por finalidad evitar el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder distintivo del signo y la eventual generación de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como con el artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", corresponde otorgar protección especial a aquellos signos que, por su difusión y posicionamiento, trascienden el principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de afectar su distintividad o reputación.

Que, por último, la notoriedad de la marca "FIXTEC" determina que su protección jurídica no se encuentre supeditada exclusivamente a la existencia de un registro previo en el territorio nacional, sino que se activa por el solo hecho de su conocimiento efectivo por el público pertinente y del prestigio adquirido en el tráfico comercial, circunstancias que le otorgan una tutela reforzada conforme a los principios que rigen el derecho marcario, en tal contexto, la eventual admisión de un registro posterior idéntico o similar importaría habilitar un uso susceptible de generar riesgo de confusión directa o indirecta en el consumidor medio, induciéndolo a creer erróneamente en la existencia de un vínculo económico, empresarial o de patrocinio entre las partes. Asimismo, podría configurarse un supuesto de aprovechamiento indebido del crédito, reputación y fuerza distintiva del signo notoriamente conocido, así como una posible dilución de su capacidad identificatoria, afectando de manera injustificada los derechos legítimos de su titular.



Resolución D.A.M.L n.° 000148

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.

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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 79/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por EBIC TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "FIXTEC" clase 08, Expediente n° 2037521, solicitada por BOMSONO S.R.L.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FIXTEC" clase 08, Expediente n° 2037521, solicitada por BOMSONO S.R.L.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000149**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, 04 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: EBIC TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "FIXTEC Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca FIXTEC Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca extranjera FIXTEC clase 08, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º 000149

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 35.

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, FIXTEC (marca solicitada) y FIXTEC (marca extranjera oponente) 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, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios países, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 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.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación FIXTEC es una marca registrada de herramientas y accesorios propiedad de la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compañía fabricante establecida en China desde 2003 que se especializa en productos de ferretería y herramientas eléctricas, manuales y accesorios para uso DIY, semi-industrial e industrial.

Que, asimismo, la referida empresa no solo comercializa productos bajo la marca FIXTEC, sino que también opera bajo modalidades de fabricación para terceros (OEM), lo que evidencia una estructura empresarial con proyección internacional. En consecuencia, puede





000149

Resolución D.A.M.I. n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 35.

afirmarse que FIXTEC identifica en el tráfico comercial una línea específica de herramientas y equipos de ferretería, asociada empresarialmente a EBIC Tools Co., Ltd., y destinada a un público amplio que abarca tanto usuarios particulares como profesionales, constituyendo un signo distintivo con presencia en distintos mercados extranjeros.

Que, la marca "FIXTEC", 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)."*²

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*³ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000149

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 35.

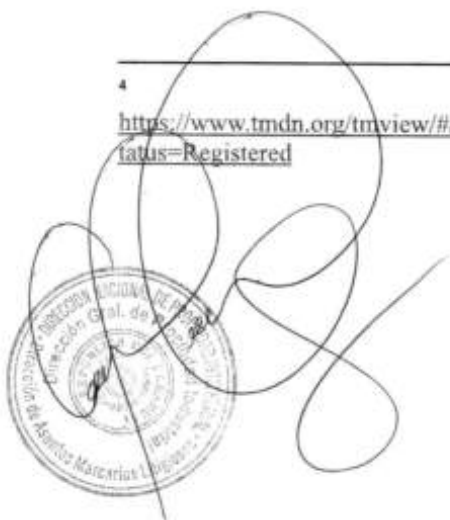
adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera FIXTEC perteneciente a la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compañía fabricante establecida en China y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas⁴, tenemos que se encuentra registrada la marca FIXTEC, en diferentes 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."*

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".

4

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000149**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 35.

Que, la protección de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares esenciales del derecho marcario, tanto en el ámbito internacional como en el ordenamiento jurídico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, la buena fe objetiva y los intereses legítimos de los titulares de marcas que han alcanzado un alto grado de reconocimiento en el mercado. Tal tutela reforzada tiene por finalidad evitar el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder distintivo del signo y la eventual generación de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como con el artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", corresponde otorgar protección especial a aquellos signos que, por su difusión y posicionamiento, trascienden el principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de afectar su distintividad o reputación.

Que, por último, la notoriedad de la marca "FIXTEC" determina que su protección jurídica no se encuentre supeditada exclusivamente a la existencia de un registro previo en el territorio nacional, sino que se activa por el solo hecho de su conocimiento efectivo por el público pertinente y del prestigio adquirido en el tráfico comercial, circunstancias que le otorgan una tutela reforzada conforme a los principios que rigen el derecho marcario, en tal contexto, la eventual admisión de un registro posterior idéntico o similar importaría habilitar un uso susceptible de generar riesgo de confusión directa o indirecta en el consumidor medio, induciéndolo a creer erróneamente en la existencia de un vínculo económico, empresarial o de patrocinio entre las partes. Asimismo, podría configurarse un supuesto de aprovechamiento indebido del crédito, reputación y fuerza distintiva del signo notoriamente conocido, así como una posible dilución de su capacidad identificatoria, afectando de manera injustificada los derechos legítimos de su titular.





Resolución D.A.M.L n.º 000149

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 80/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por EBIC TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "FIXTEC" clase 35, Expediente n.º 2037519, solicitada por BOMSONO S.R.L.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FIXTEC" clase 35, Expediente n.º 2037519, solicitada por BOMSONO S.R.L.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º

000150

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KRUK" CLASE 25.-----

Asunción, 04 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: NHS INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca KRUK, clase 25, y;-----

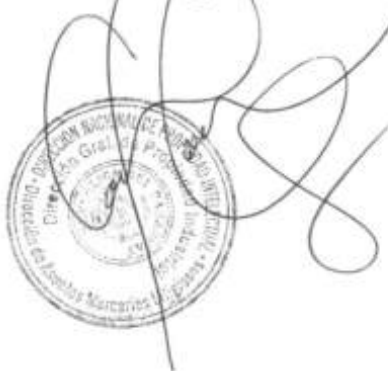
CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000150**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KRUK" CLASE 25.-----

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 "GLOBEL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición GLOBE, 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 000150

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KRUK" CLASE 25.-----

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 31/26, 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.L n. °

000150

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "Kruk" CLASE 25.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NHS INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "Kruk" clase 25, Expediente n° 2491414 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "Kruk" clase 25, Expediente n° 2491414 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000151**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA Y ETIQUETA" CLASE 03.

Asunción, 04 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES contra IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI sobre oposición al registro de marca "RUE BROCA Y ETIQUETA" clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca RUE BROCA, solicitada para la clase 03, sobre la marca solicitada RUE BROCA clase 03, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 000151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA Y ETIQUETA" CLASE 03.-----

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

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

Que, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 03 y otros y los antecedentes obrantes en autos y de la documentación acompañada, surge que la denominación solicitada "RUE BROCA" corresponde a una marca registrada para fragancias y perfumes con origen registrado en los Emiratos Árabes Unidos, identificada como una casa de perfumes contemporánea inspirada en la estética perfumista de tipo europeo y oriental.-----

Que, si bien obra en autos la oposición interpuesta por SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES quien invoca derecho de prioridad en la presentación de la denominación "RUE BROCA" en nuestro país, corresponde señalar que la mera prelación temporal en la solicitud de registro no resulta suficiente cuando se encuentra en juego la protección de una marca notoria reconocida a nivel internacional.-----

Que, asimismo, la marca goza de una imagen comercial consolidada, basada en una identidad visual elegante y moderna que refuerza su posicionamiento dentro del sector cosmético. En consecuencia, se trata de un signo con capacidad distintiva plena y valor marcario elevado, que se asocia a productos de perfumería de procedencia extranjera, distinguiéndose claramente por su origen, calidad y prestigio en el mercado internacional.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA Y ETIQUETA" CLASE 03.-----

Que, en cuanto a su rubro, la marca RUE BROCA cuenta con una colección de más de 30 fragancias registradas en bases internacionales de perfumería, lo que demuestra una actividad continua en el mercado de perfumes. En consecuencia, la marca cumple adecuadamente su función distintiva en el mercado, vinculándose a un ámbito productivo específico y claramente diferenciado.-----

Que, la marca "RUE BROCA", 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)."*² -----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*³ y en este sentido la

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 000151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA Y ETIQUETA" CLASE 03.-----

casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca solicitada extranjera RUE BROCA perteneciente a una empresa de Emiratos Árabes Unidos, identificada como una casa de perfumes contemporánea inspirada en la estética perfumista de tipo europeo y oriental. y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas⁴, tenemos que se encuentra registrada la marca RUE BROCA, en la clase 03, en su país de origen 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."-----

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

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=rue%20broca&tmStatus=Registered>





Resolución D.A.M.L n.° 000151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA Y ETIQUETA" CLASE 03.

elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante".

Que, en consecuencia, aun cuando la marca oponente se haya presentado previamente en el territorio nacional, lo cierto es que el carácter notorio de la marca "RUE BROCA", con trayectoria centenaria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una protección preferente. En este sentido, la notoriedad y el prestigio alcanzados por la denominación deben prevalecer sobre la mera prelación registral, a fin de salvaguardar la verdadera función de la marca, que consiste en garantizar la identificación cierta de los productos con su auténtico origen empresarial y evitar toda forma de confusión en el público consumidor.

Que, en conclusión, efectivamente la marca solicitada no se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, no existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente no 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 no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 510/25, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.



Resolución D.A.M.I. n.° 000151

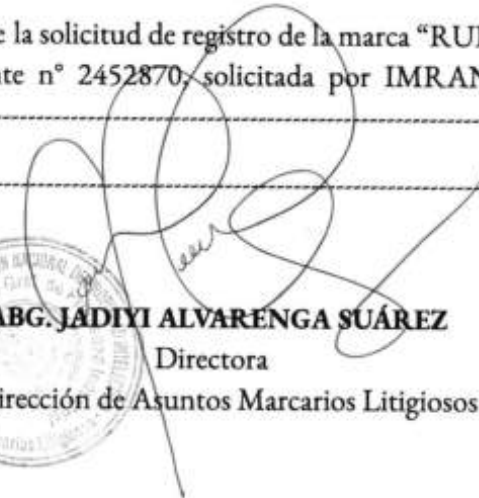
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA Y ETIQUETA" CLASE 03.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES contra IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI sobre oposición al registro de marca "RUE BROCA Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2452870 solicitada por IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de la solicitud de registro de la marca "RUE BROCA Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2452870, solicitada por IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI.-----

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


ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º**000152**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.

Asunción, 04 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI e IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI contra SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES sobre oposición al registro de marca "RUE BROCA" clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca RUE BROCA solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca extranjera RUE BROCA y RUE BROCA clase 03, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000152

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.

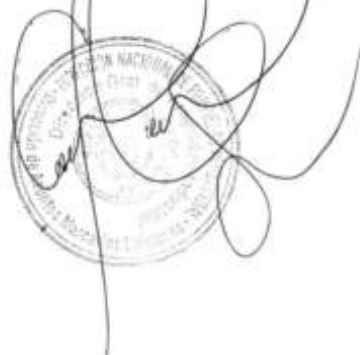
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, 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, RUE BROCA (marca solicitada) y RUE BROCA, RUE BROCA (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, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios países, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 03 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.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación RUE BROCA es una marca registrada de para fragancias y perfumes con origen registrado en los Emiratos Árabes Unidos, identificada como una casa de perfumes contemporánea inspirada en la estética perfumista de tipo europeo y oriental.





Resolución D.A.M.I. n.° 000152

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.

Que, asimismo, la marca fue creada alrededor de 2015 y hasta 2025 cuenta con una colección de más de 30 fragancias registradas en bases internacionales de perfumería, lo que demuestra una actividad continua en el mercado de perfumes.

Que, la marca "RUE BROCA", 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)."*²

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*³ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más

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

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

Resolución D.A.M.I. n.º **000152**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera, Los perfumes RUE BROCA se comercializan en tiendas especializadas en perfumería online y física, tanto en regiones de América Latina como en mercados globales de perfumería, a través de distribuidores, tiendas de fragancias árabes y plataformas de venta online, su presencia se ha consolidado mediante colecciones amplias y lanzamientos continuos a lo largo de varios años, lo cual aporta indicios de cierta actividad comercial sostenida en el sector de perfumería.

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."*

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".

Que, la protección de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares esenciales del derecho marcario, tanto en el ámbito internacional como en el ordenamiento



Resolución D.A.M.I. n.º

000152

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.

jurídico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, la buena fe objetiva y los intereses legítimos de los titulares de marcas que han alcanzado un alto grado de reconocimiento en el mercado. Tal tutela reforzada tiene por finalidad evitar el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder distintivo del signo y la eventual generación de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como con el artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", corresponde otorgar protección especial a aquellos signos que, por su difusión y posicionamiento, trascienden el principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de afectar su distintividad o reputación.

Que, por último, la notoriedad de la marca "RUE BROCA" implica que su protección jurídica no depende únicamente de la existencia de un registro previo en el territorio nacional, sino que se activa por el solo hecho de ser conocida por el público pertinente y del prestigio que ha logrado consolidar en el tráfico comercial. Esta circunstancia le otorga una tutela reforzada conforme a los principios que rigen el derecho marcario. En tal contexto, la eventual admisión de un registro posterior idéntico o similar podría facilitar un uso que genere riesgo de confusión, tanto directa como indirecta, en el consumidor medio, induciéndolo a creer equivocadamente en la existencia de un vínculo económico, empresarial o de patrocinio entre las partes. Asimismo, se configuraría un supuesto de aprovechamiento indebido del prestigio, reputación y fuerza distintiva del signo notoriamente conocido, así como una potencial dilución de su capacidad identificatoria, afectando de manera injustificada los derechos legítimos del titular de la marca.





Resolución D.A.M.L n.º 000152

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 501/25, 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 IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI e IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI contra SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES sobre oposiciones al registro de marca "RUE BROCA" clase 03, Expediente n.º 2366060 solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RUE BROCA" clase 03, Expediente n.º 2366060 solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.º**000153**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLOBEL" CLASE 16.

Asunción, 04 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "GLOBEL" clase 16, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GLOBEL", solicitada para la clase 16, en base a la marca GLOBE 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **000153**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLOBEL" CLASE 16.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. °

000153

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLOBEL" CLASE 16.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000153**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLOBEL" CLASE 16.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 530/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GLOBE INDUSTRIES CORPORATION contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "GLOBEL" clase 16, Expediente n.º 2468465 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GLOBEL" clase 16, Expediente n.º 2468465 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000154**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIBIT", CLASE 09.-----

Asunción,

04 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: GOOGLE LLC contra FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca TRIBIT, clase 09, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TRIBIT", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca FITBIT en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° 000154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIBIT", CLASE 09.-----

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

Que, al analizar las marcas en pugna TRIBIT y FITBIT, observadas en conjunto y de manera sucesiva, se advierten semejanzas relevantes en el plano fonético, visual y conceptual. Fonéticamente, ambas denominaciones comparten la terminación "BIT" y una construcción monosilábica inicial similar, lo que puede inducir a que el consumidor perciba una identidad sonora cercana al pronunciar los signos. Visualmente, la disposición gráfica de las letras y la composición breve de cada denominación generan una impresión global comparable, reforzando la posibilidad de asociación. Conceptualmente, ambos signos evocan, en el contexto de la clase 09, la idea de tecnología, dispositivos electrónicos o accesorios inteligentes, lo que aumenta el riesgo de que el público atribuya un origen empresarial común o relacionado a los productos protegidos bajo cada marca.-----

Que, la coexistencia de ambas marcas podría generar un riesgo de confusión directa o indirecta, induciendo al público a error respecto del fabricante o proveedor de los productos, y afectando la distintividad y el prestigio de las marcas involucradas. En consecuencia, se evidencia la necesidad de evaluar cuidadosamente la registrabilidad de la marca solicitada, considerando la protección reforzada que corresponde a signos que, por su similitud fonética, visual y conceptual, podrían inducir a confusión dentro del mercado pertinente.-----

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 relacionados de la clase 09 (equipos de procesamiento de datos y computadoras; hardware*



Resolución D.A.M.L n.° **000154**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIBIT", CLASE 09.-----

de la computadora, entre otros), lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, corresponde destacar que la marca FITBIT se encuentra debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro n° 482.351 en la clase 09, encontrándose vigente y amparado por la protección que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro confiere a su titular el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes posteriores que puedan afectar su esfera jurídica.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.°

000154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIBIT", CLASE 09.-----

confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 160/25, 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 GOOGLE LLC contra FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ sobre oposición al FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ registro de marca "TRIBIT" clase 09, Expediente n° 2222498 solicitada por -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TRIBIT" clase 09, Expediente n° 2222498, solicitada por FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 000155

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ sobre oposición al registro de la marca, CHACOTV Y ETIQUETA, clase 41, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHACOTV Y ETIQUETA solicitada para la clase 41, en base a la marca CHACO en la clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º

000155

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.-----

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

Que, al realizar el cotejo integral entre las marcas CHACOTV (solicitado) y CHACO (oponente), se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el vocablo CHACO, la marca solicitada incorpora el elemento adicional "TV", el cual introduce una diferenciación relevante en los planos visual, fonético y conceptual. En el aspecto visual, la presencia del sufijo "TV" otorga al signo una estructura más extensa y distintiva, alterando su configuración gráfica general. En el plano fonético, la inclusión de dicha partícula genera una sonoridad diversa, pues el consumidor no percibe únicamente la palabra "CHACO", sino una expresión compuesta que se pronuncia como una unidad diferenciada, desde el punto de vista conceptual, mientras "CHACO" remite directamente a una referencia geográfica ampliamente conocida, la expresión "CHACOTV" sugiere un servicio vinculado al ámbito televisivo o audiovisual, dotando al signo



Resolución D.A.M.I. n.º **000155**

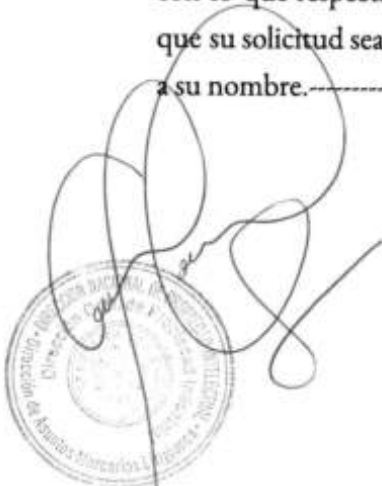
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.

de un significado específico que no se encuentra presente en la marca base. En consecuencia, el conjunto marcario solicitado posee elementos distintivos suficientes que permiten su diferenciación frente a la marca oponente, reduciendo razonablemente la posibilidad de confusión o asociación indebida en el público consumidor.

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

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, también atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro país, **Registro n° 441.311, en la clase 38 respectivamente** por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre.





Resolución D.A.M.L n.° **000155**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.-----

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

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

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



solicitada



oponente





Resolución D.A.M.L n.º **000155**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas CHACOTV Y ETIQUETA vs. CHACO 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 503/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ sobre oposición al registro de



Resolución D.A.M.I. n.º **000155**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.-----

la marca CHACOTV Y ETIQUETA , clase 41, Expediente n° 2498953 solicitada por CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CHACOTV Y ETIQUETA, clase 41, Expediente n° 2498953 solicitada por CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° **000156**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.

Asunción, **05 MAR 2026**

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ sobre oposición al registro de la marca, CHACOTV Y ETIQUETA, clase 38, y.

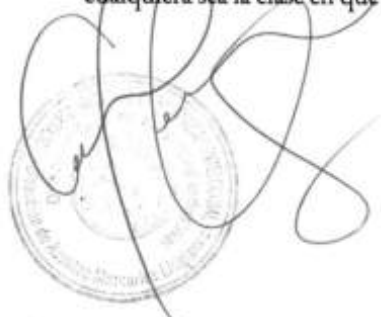
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHACOTV Y ETIQUETA solicitada para la clase 38, en base a la marca CHACO en la clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º 000156

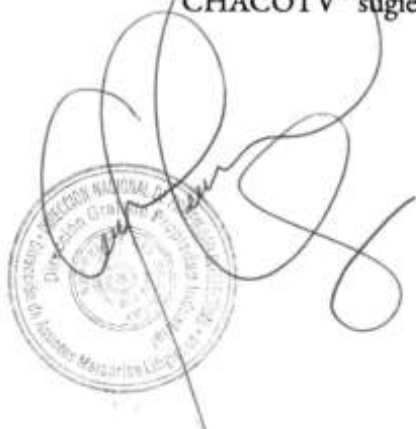
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.

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

Que, al realizar el cotejo integral entre las marcas CHACOTV (solicitado) y CHACO (opponente), se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el vocablo CHACO, la marca solicitada incorpora el elemento adicional "TV", el cual introduce una diferenciación relevante en los planos visual, fonético y conceptual. En el aspecto visual, la presencia del sufijo "TV" otorga al signo una estructura más extensa y distintiva, alterando su configuración gráfica general. En el plano fonético, la inclusión de dicha partícula genera una sonoridad diversa, pues el consumidor no percibe únicamente la palabra "CHACO", sino una expresión compuesta que se pronuncia como una unidad diferenciada, desde el punto de vista conceptual, mientras "CHACO" remite directamente a una referencia geográfica ampliamente conocida, la expresión "CHACOTV" sugiere un servicio vinculado al ámbito televisivo o audiovisual, dotando al signo





Resolución D.A.M.L n.º

000156

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.-----

de un significado específico que no se encuentra presente en la marca base. En consecuencia, el conjunto marcario solicitado posee elementos distintivos suficientes que permiten su diferenciación frente a la marca oponente, reduciendo razonablemente la posibilidad de confusión o asociación indebida en el público consumidor.-----

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

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, también atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro país, **Registro n° 441.311, en la clase 38 respectivamente** por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre.-----



Resolución D.A.M.L n.º 000156

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.

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

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

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



solicitada



oponente





Resolución D.A.M.L n.º

000156

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas CHACOTV Y ETIQUETA vs. CHACO 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 502/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ sobre oposición al registro de





Resolución D.A.M.L. n.º **000156**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.

la marca CHACOTV Y ETIQUETA, clase 38, Expediente n° 2498957 solicitada por CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CHACOTV Y ETIQUETA, clase 38, Expediente n° 2498957 solicitada por CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PETROCIAN" CLASE 29.

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: CAVIAR PETROSSIAN contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "PETROCIAN" clase 29, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PETROCIAN", solicitada para la clase 29, en base a la marca PETROSSIAN 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PETROCIAN" CLASE 29.

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° ~~000~~ 157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PETROCIAN" CLASE 29.-----

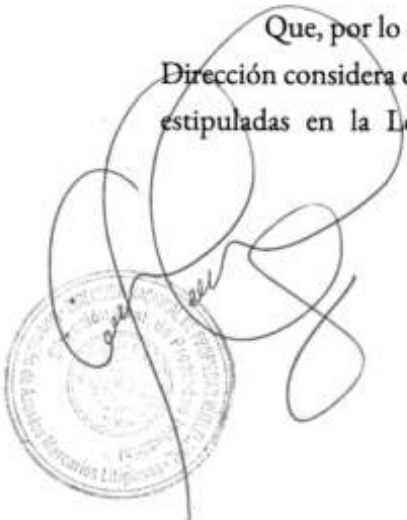
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.-----

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.º 000157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PETROCIAN" CLASE 29.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 36/26, 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 CAVIAR PETROSSIAN contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "PETROCIAN" clase 29, Expediente n.º 2472216 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PETROCIAN" clase 29, Expediente n.º 2472216 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000158

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISOTAN, CLASE 05.

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: SCAVONE & CIA. S.A.E. contra HUINCAN S.A. Y VALUGE S.A. sobre oposición al registro de la marca ISOTAN, clase 05 y.

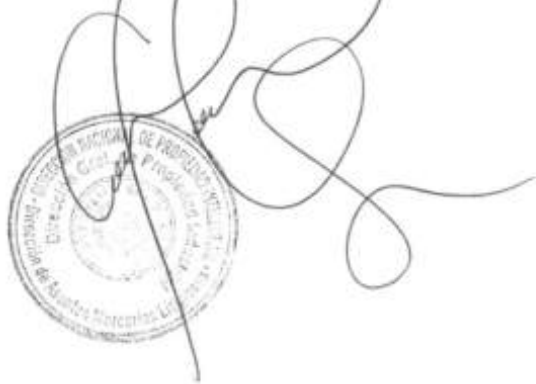
CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000158

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISOTAN, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ISOTAN y la marca oponente ISO 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: **ISOTAN** (solicitada) vs. **ISO** (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.-----

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto





Resolución D.A.M.L n.° 000158

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISOTAN, CLASE 05.-----

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

Que, haciendo un 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 IBU, que es de uso común, habiendo ya otras denominaciones con registros coexistiendo en el mercado en la misma clase 05: ISOBUTIL Registro n° 491.579, ISOCLIN Registro n° 433.753, ISOCLAST Registro n° 602.304, entre otros, respectivamente, todos coexistiendo con la marca oponente ISOTAN lo que nos da la pauta que no existe impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto como en el caso de autos.-----

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

Que, 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.-----

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





Resolución D.A.M.I. n. ° 000158

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISOTAN, CLASE 05.

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 241/23 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:**



Resolución D.A.M.L n. ° 000158

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISOTAN, CLASE 05.

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SCAVONE & CIA. S.A.E. contra HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) sobre oposición al registro de la marca ISOTAN clase 05, Expediente n° 1983031 solicitada por HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) .

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ISOTAN clase 05, Expediente n° 1983031 solicitada por HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) .

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 000159

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. CONTRA INCOMEX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCOLAX Y ETIQUETA" CLASE 05.

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. contra INCOMEX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "INCOLAX Y ETIQUETA" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º

000159

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. CONTRA INCOMEX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCOLAX 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 "INCOLAX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición INCOX ELEA, 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.° 000159

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. CONTRA INCOMEX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCOLAX Y ETIQUETA" CLASE 05.

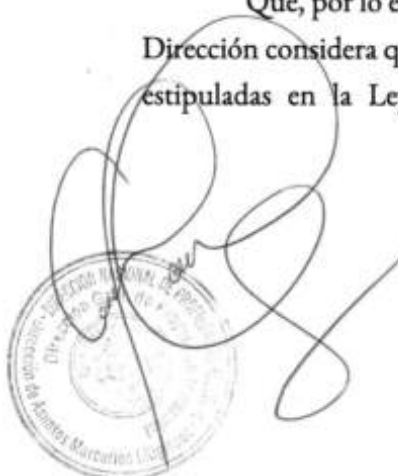
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

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.° 000159

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. CONTRA INCOMEX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCOLAX Y ETIQUETA" CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 35/26, 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 LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. contra INCOMEX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "INCOLAX Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2486073 solicitada por INCOMEX PARAGUAY S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "INCOLAX Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2486073 solicitada por INCOMEX PARAGUAY S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000160**

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

Asunción, 05 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: V Y T FARMA S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca UMEVIL, clase 05, y.-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. °

000160

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada UMEVIL y la marca UMEVILAN 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: UME/VIL (solicitada) vs. UME/VI/LAN (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 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





Resolución D.A.M.L n.° 000160

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

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. -----

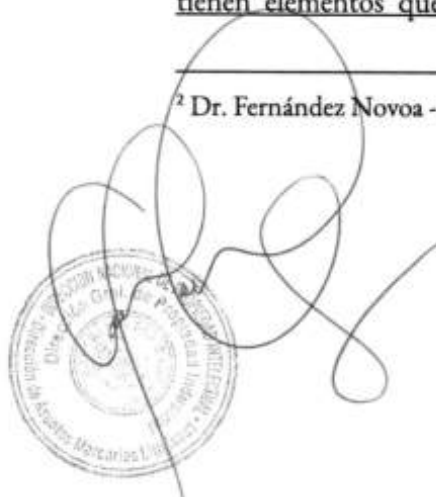
Que, al profundizar en las diferencias entre UMEVIL (solicitada) vs. UMEVILAN (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.°

000160

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

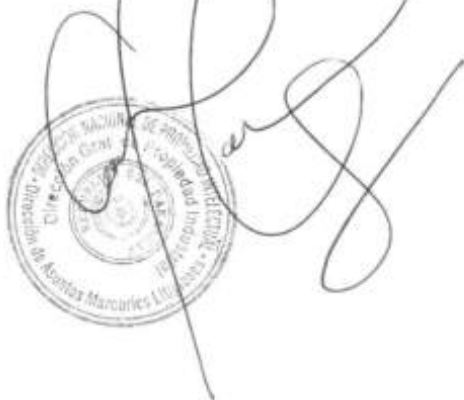
comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 398/24 emitido por la





Resolución D.A.M.L n.º

000160

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

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 V Y T FARMA S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca UMEVIL, clase 05, Expediente n° 2247965 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UMEVIL, clase 05, Expediente n° 2247965 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MI. KCRON ELECTRIC" CLASE 09.

Asunción,

06 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: MICRON TECHNOLOGY, INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "MI. KCRON ELECTRIC" clase 09, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MI. KCRON ELECTRIC" CLASE 09.-----

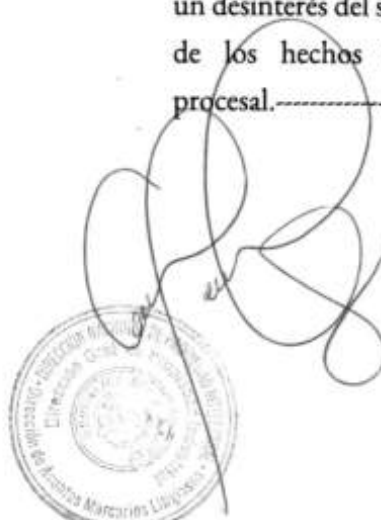
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MI. KCRON ELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MICRON, 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.° 000161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MI. KCRON ELECTRIC" CLASE 09.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º

000161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MI. KCRON ELECTRIC" CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 32/26, 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 MICRON TECHNOLOGY, INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "MI. KCRON ELECTRIC" clase 09, Expediente n.º 2470453 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MI. KCRON ELECTRIC" clase 09, Expediente n.º 2470453 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000162

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.

Asunción, 06 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO solicitada para la clase 01, en base a las marcas VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY en las clases 05 y 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º

000162

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VITTA RHIZO y las marcas oponentes VITA CARBON y ECO RIZOSPRAY, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta Dirección es del criterio que las marcas VITTA RHIZO (solicitada) y VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY (oponentes), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque en la primera oposición las mismas comparten el prefijo **VITTA**, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, las desinencias son muy diferentes RHIZO - CARBÓN, como podemos notar existe una diferencia muy notable entre las mismas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.-----





Resolución D.A.M.L n.° 000162

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.-----

Que, aunque compartan la misma partícula "VITA", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas en la misma clase 05, entre ella podemos mencionar: VITTARIUM, Registro n° 485.645, VITALFERT Registro n° 553.866, VITTA AZO Registro n° 565.905, VITTALYA TM Registro n° 465.994, entre otros.-----

Que, asimismo, debemos mencionar que entre las marcas VITTA RHIZO y ECO RIZOSPRAY introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, en este sentido, el prefijo VITTA y ECO son muy distinguibles entre las mismas por lo que la coexistencia entre VITTA RHIZO y ECO RIZOSPRAY es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.-----

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

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la CLASE 5, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.-----



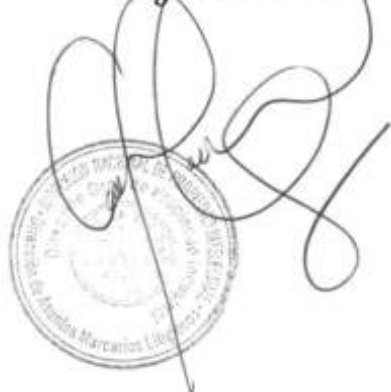
Resolución D.A.M.L n.° 000162

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.-----

Que, al profundizar en las diferencias entre VITTA RHIZO, VITA CARBÓN -y ECO RIZOSPRAY , se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcara 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, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre VITTA RHIZO, VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY 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. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas de los oponentes, 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.-----





Resolución D.A.M.L. n.º

000162

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 193/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 05, Expediente n° 2348490 solicitada por TECNOMYL S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO clase 05, Expediente n° 2348490 solicitada por TECNOMYL S.A.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° **000163**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.-----

Asunción, 06 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 01, y,-----

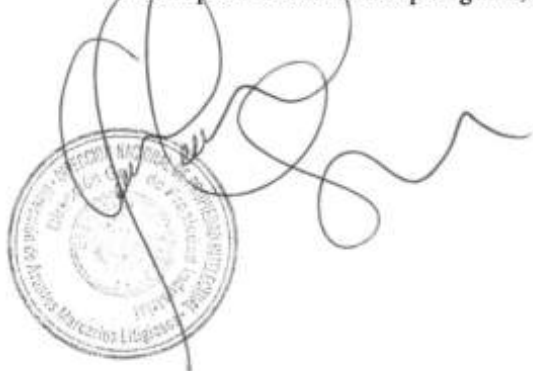
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO solicitada para la clase 01, en base a las marcas VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY en las clases 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 000163

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.-----

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VITTA RHIZO y las marcas oponentes VITA CARBON y ECO RIZOSPRAY, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas VITTA RHIZO (solicitada) y VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY (oponentes), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque en la primera oposición las mismas comparten el prefijo **VITTA**, ello no demuestra que las mismas causarían confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, las desinencias son muy diferentes RHIZO - CARBÓN, como podemos notar existe una diferencia muy notable entre las mismas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.-----





Resolución D.A.M.L. n.° 000163

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.-----

Que, aunque compartan la misma partícula "VITA", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas en la misma clase 01, entre ella podemos mencionar: VITTARIUM, Registro N° 486611, VITTALUS Registro n° 585.866, VITTA AZO Registro n° 565.904, VITTABAC Registro n° 545.952, entre otros.-----

Que, asimismo, debemos mencionar que entre las marcas VITTA RHIZO y ECO RIZOSPRAY introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, en este sentido, el prefijo VITTA y ECO son muy distinguibles entre las mismas por lo que la coexistencia entre VITTA RHIZO y ECO RIZOSPRAY es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.-----

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

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la CLASE 5, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.-----



Resolución D.A.M.L n.° 000163

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.-----

Que, al profundizar en las diferencias entre VITTA RHIZO, VITA CARBÓN -y ECO RIZOSPRAY, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre VITTA RHIZO, VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY 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. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas de los oponentes, 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.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000163**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 194/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 01, Expediente n° 2348489 solicitada por TECNOMYL S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO clase 01, Expediente n° 2348489 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

000164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW MOB" CLASE 28.

Asunción, 06 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: NHS, INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW MOB" clase 28, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NEW MOB", solicitada para la clase 28, en base a la marca MOB GRIP en la clase 28 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW MOB" CLASE 28.-----

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

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

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

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

Resolución D.A.M.I. n.º**000164****POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW MOB" CLASE 28.**

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 33/26, 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 **000164**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW MOB" CLASE 28.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NHS, INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW MOB" clase 28, Expediente n° 2491419 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NEW MOB" clase 28, Expediente n° 2491419 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

000165

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS B.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW LIPTON" CLASE 32.

Asunción,

06 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: EKATERRA GROUP IP HOLDINGS B.V. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW LIPTON" clase 32, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NEW LIPTON", solicitada para la clase 32, en base a la marca LIPTON 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 000165

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS B.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW LIPTON" CLASE 32.

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º 000165

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS B.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW LIPTON" CLASE 32.-----

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 **000165**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS B.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW LIPTOON" CLASE 32.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 34/26, 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 EKATERRA GROUP IP HOLDINGS B.V. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW LIPTOON" clase 32, Expediente n.º 2473260 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NEW LIPTOON" clase 32, Expediente n.º 2473260 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000166

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asunción,

06 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca PANTOP Y ETIQUETA, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º**000166**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna: **PAN/TOP** (solicitada) vs. **PA/NO/TOS** y **PAN/TEX** (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.-----

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000166**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 000166

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

*un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*².-----

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n.º 131/24

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





Resolución D.A.M.L n. ° 000166

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.

emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por QUIMFA S.A. y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca PANTOP Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2287002 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PANTOP Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2287002 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000167**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW GANSO" CLASE 30.-----

Asunción, 09 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW GANSO" clase 30, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NEW GANSO", solicitada para la clase 30, en base a la marca GANSITO en la clase 30 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000167

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW GANSO" CLASE 30.-----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n. °

000167

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW GANSO" CLASE 30.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º **000167**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW GANSO" CLASE 30.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 37/26, 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 GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW GANSO" clase 30, Expediente n.º 2493351 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NEW GANSO" clase 30, Expediente n.º 2493351 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **000168**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, 09 MAR 2026

VISTO:

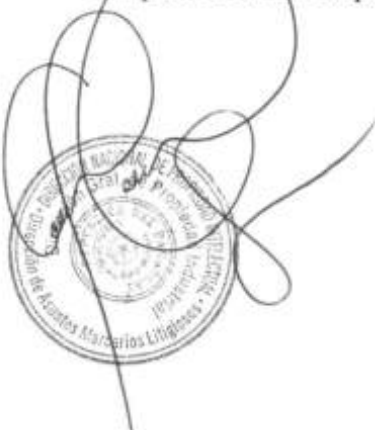
El expediente caratulado: MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC sobre oposición al registro de la marca BIO PREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 35, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca PREMIX NUTRICAO DE RESULTADOS en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, podemos constatar que las mismas son muy diferenciables: La marca registrada PREMIX





Resolución D.A.M.L n.° **000168**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

NUTRICAO DE RESULTADOS en la clase 05 protege exclusivamente productos *s tales como:* “*Todos los artículos de la clase 5, comprendiendo entre ellos productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”. Por otro lado, la marca solicitada “BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH” en la clase 35, protege servicios: “*Importación, exportación y comercialización de suplementos nutricionales de uso animal; aditivos de suplementos nutricionales de uso animal; aditivos medicinales para alimentos para animales; aditivos medicinales para alimentos de animales.*”. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.-----

En consecuencia, si bien ambas descripciones se encuentran formalmente vinculadas, se advierte que *la primera se limita a productos y actividades concretas relacionadas con la nutrición y suplementación animal*, mientras que la segunda comprende *un aspecto mucho más amplio de productos farmacéuticos, médicos, veterinarios e higiénicos, dirigidos tanto al ámbito humano como animal*, lo que evidencia una diferencia sustancial en cuanto a la extensión, naturaleza y finalidad de los servicios y productos protegidos.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas solicitada en la clase 35, y, registrada en la clase 05, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas.*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000168**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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



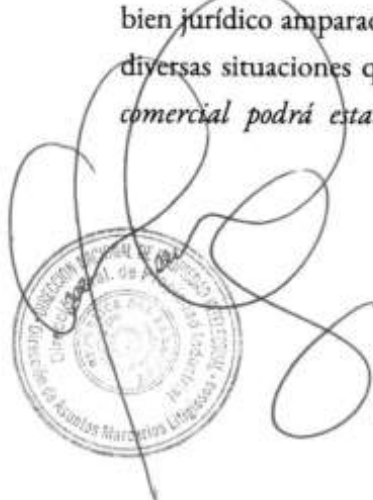
BIOPREMIX
RUMINAL FERMENTATION TECH

PremiX
Nutrição de resultados

Solicitada

Oponente

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca **BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH** solicitada por **BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC** se constituye del nombre comercial (**BIOPREMIX**), el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o*





Resolución D.A.M.I. n.º

000168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACIÓN DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

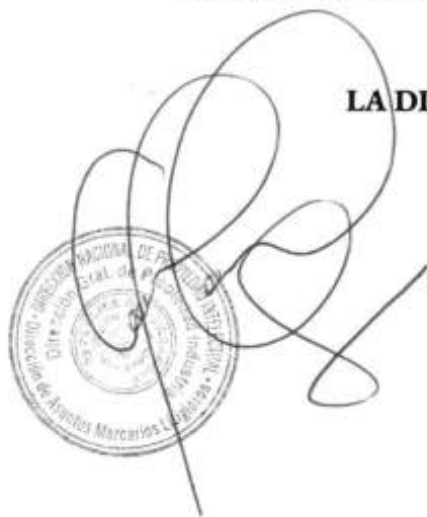
denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley".-----

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 42/26 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:**





Resolución D.A.M.L n.° 000168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFATURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MANUFATURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC, sobre oposición al registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2486285 solicitada por BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 16, Expediente n° 2486285 solicitada por BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCA" CLASE 36.-----

Asunción, 09 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIAS LA SERENA S.A. contra INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "INCA" clase 36, y;-----

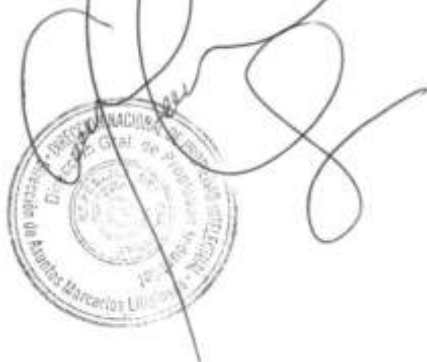
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "INCA", solicitada para la clase 36, en base a la marca INCA 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

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





Resolución D.A.M.L n. ° **000169**

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º 000169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCA" 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 **000169**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCA" CLASE 36.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 619/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por INDUSTRIAS LA SERENA S.A. contra INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "INCA" clase 36, Expediente n.º 21113401 solicitada por INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "INCA" clase 36, Expediente n.º 21113401 solicitada por INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos