



Resolución D.A.M.L n.° 000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOKO, CLASE 43.

Asunción, 17 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: SIX CONTINENTS LIMITED contra OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO sobre oposición al registro de marca "WOKO" clase 43, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WOKO", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca extranjera VOCO y VOCO & DISEÑO clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia 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. ° 000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOKO, CLASE 43.

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 43 (Restaurantes; Restaurantes de autoservicio; Restaurantes de comida rápida entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "WOKO" y la marca oponente "VOCO y VOCO" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.





Resolución D.A.M.L n. ° 000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOKO, CLASE 43.

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones “WOKO” (solicitada) y “VOCO y VOCO” (oponente), se advierte la existencia de una marcada semejanza en su configuración estructural, composición gráfica y sonoridad general, circunstancia que resulta relevante al momento de analizar la eventual coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado. En efecto, ambas denominaciones se encuentran conformadas por cuatro letras y dos sílabas, presentando además una estructura muy similar en cuanto a la disposición de consonantes y vocales, lo que determina una apariencia gráfica altamente semejante. Las marcas comparten particularmente la terminación “OCO”, elemento que posee una fuerte incidencia en la percepción global del signo, ya que constituye la parte más extensa y destacada de ambas denominaciones. Esta coincidencia estructural genera una impresión visual muy próxima entre los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciación a simple vista por parte del público consumidor.

Que, finalmente, corresponde señalar que ninguno de los términos en cuestión posee un significado propio o una carga semántica determinada dentro del lenguaje común, tratándose en consecuencia de denominaciones de fantasía. Esta circunstancia impide que el público pueda diferenciarlas a partir de un contenido conceptual específico, razón por la cual la apreciación de los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto gráfico y fonético, ámbitos en los que como se ha señalado la similitud resulta considerable.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen





Resolución D.A.M.L. n.º

000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOKO, CLASE 43.-----

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 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 670/22, 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 SIX CONTINENTS LIMITED contra OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO sobre oposición al registro de marca "WOKO" clase 43, Expediente n.º 18104300 solicitada por OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO-----





Resolución D.A.M.L. n.º

000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOKO, CLASE 43.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "WOKO" clase 43, Expediente n° 18104300 solicitada por OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000201**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C & C.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW.CONFORTEC.COM.PY" CLASE 38.

Asunción, 18 MAR 2026

VISTO:

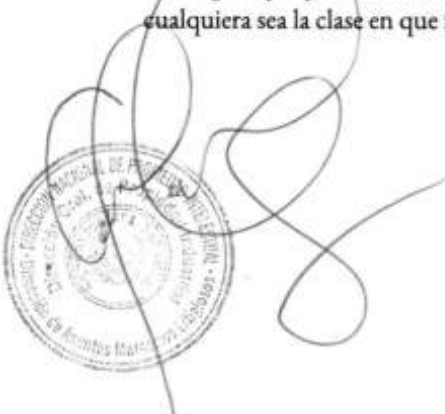
El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. (C & C.S.A.) sobre oposición al registro de marca "WWW.CONFORTEC.COM.PY" clase 38, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "WWW.CONFORTEC.COM.PY", solicitada para la clase 38, en base a la marca COMFORT ZONE en la clase 12 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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



Resolución D.A.M.L n.º **000201**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C & C.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW.CONFORTEC.COM.PY" CLASE 38.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "WWW.CONFORTEC.COM.PY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición COMFORT ZONE, 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





Resolución D.A.M.I. n.º

000201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C & C.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW. CONFORTEC.COM.PY" CLASE 38.

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.

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º**000201**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. (C & C.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WWW.CONFORTEC.COM.PY” CLASE 38.-----

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 67/26, 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. (C & C.S.A.) sobre oposición al registro de marca “WWW.CONFORTEC.COM.PY” clase 38, Expediente n° 24110985 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. (C & C.S.A.).-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “WWW.CONFORTEC.COM.PY” clase 38, Expediente n° 24110985 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. (C & C.S.A.).-----

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


ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000202

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asunción, 18 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: AUTEKO MOBILITY S.A.S. contra JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO sobre oposición al registro de la marca, MOTOK'S Y ETIQUETA, clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MOTOK'S Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca MOTOMAX 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 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 000202

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MOTOK'S Y ETIQUETA y la marca oponente MOTOMAX 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: MOTOK'S Y ETIQUETA (solicitada) vs. MOTOMAX (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, podemos también mencionar la coexistencia de las marcas MOTO: **MOTO** STATION Registro n° 532.959, COYOTE **MOTO** REPUESTOS Registro n° 526.658, **BERA**





Resolución D.A.M.I. n.º ~~000~~ 202

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

MOTO Registro n° 513.272 **MOTO** MANIA PIEZAS Registro n° 470.012, todas coexistiendo entre sí, en la clase 35.-----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **000202**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

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, también cabe señalar que la marca solicitada MOTOK'S cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.-----



Solicitada



Oponente





Resolución D.A.M.L n.°

000202

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas MOTOK'S Y ETIQUETA vs. MOTOMAX 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° 533/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AUTEKO MOBILITY S.A.S. contra JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO sobre oposición al registro de la marca MOTOK'S Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2183553 solicitada por JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO.-----



Resolución D.A.M.L n.º 000202

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S Y ETIQUETA", CLASE 35.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MOTOK'S Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2183553 solicitada por JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

Asunción, 18 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra GLORIA ESTIGARRIBIA sobre oposición al registro de marca "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" clase 36, y;-----

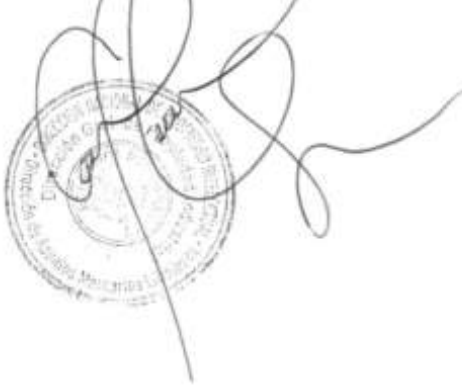
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base a la marca LUXOR en la clase 33 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. ° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

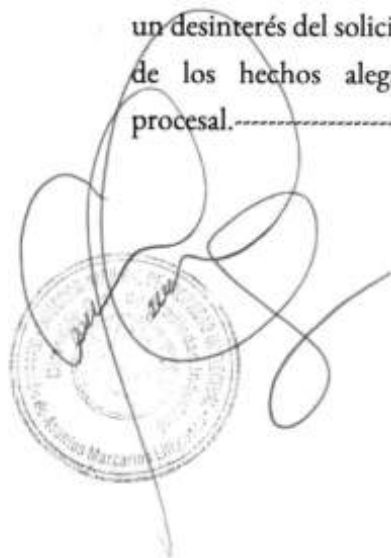
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LUXOR, 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. ° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 68/26, 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 SOCIETAL S.A. contra GLORIA ESTIGARRIBIA sobre oposición al registro de marca "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2497818 solicitada por GLORIA ESTIGARRIBIA-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marea "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2497818 solicitada por GLORIA ESTIGARRIBIA.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.L. n.° 000204

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENG0 CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DENG0" CLASE 30.

Asunción, 18 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: DENG0 CHOCOLATES S.A. contra JALILI ISMAHAN BARAKAT sobre oposición al registro de marca "DENG0 Y ETIQUETA" clase 30, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca DENG0, solicitada para la clase 30, sobre la base de la marca extranjera DENG0 clase 30, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia 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 000204

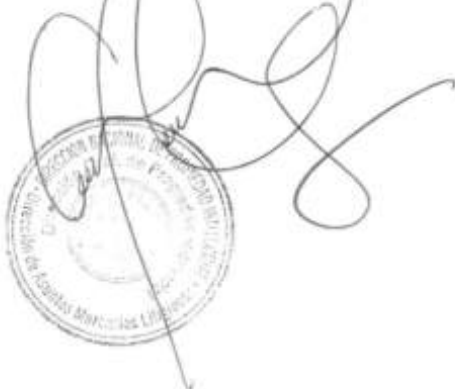
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENG0 CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DENG0" CLASE 30.

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, DENG0 (marca solicitada) y DENG0 (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 la clase 30 y otros, en su país de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 30 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor.

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 "DENG0", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 30, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente al reconocido grupo empresarial Dengo Chocolates S.A., una empresa brasileña fundada en 2017, orientada a la producción de chocolates premium con enfoque sostenible, se posiciona en el mercado como marca de chocolates de alta calidad, tiene presencia internacional y desarrollo de branding consolidado.





Resolución D.A.M.L. n.º

000204

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENG0 CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DENG0" CLASE 30.

Que, la marca "DENG0", en la que se sustenta la denominación "DENG0", 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 adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera DENG0 y tras 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. ° 000204

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENG0 CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “DENG0” CLASE 30.

búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas⁴, tenemos que se encuentra registrada la marca DENG0, en la clase 30, a nombre del titular oponente, 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”.

Que, corresponde destacar que la marca DENG0 ha adquirido un grado relevante de conocimiento y posicionamiento en el mercado brasileño, dentro del segmento de chocolates premium, la misma ha logrado consolidarse como una marca asociada a la alta calidad del cacao,

4

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=DENG0&tmStatus=Registered>

Resolución D.A.M.L. n.º 000204

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENG CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “DENG” CLASE 30.-----

la sostenibilidad y la valorización de la producción local, elementos que han contribuido a su reconocimiento por parte del público consumidor, dicha notoriedad se ve reforzada por su rápido proceso de expansión comercial, contando con decenas de tiendas en las principales ciudades de Brasil y presencia internacional incluso en mercados exigentes como el europeo, lo que evidencia no solo su aceptación, sino también su creciente prestigio dentro del rubro chocolatero.-----

Que, asimismo, la marca ha sido posicionada como referente de chocolates brasileños de alta calidad, destacándose en campañas comerciales, estrategias de branding y en la percepción del consumidor como un producto diferenciado dentro del mercado gourmet, lo cual incrementa su fuerza distintiva y su capacidad de evocación en el público pertinente.-----

Que, por último la notoriedad del signo “DENG” implica que, aún sin registro previo en nuestro país, su protección se activa por el solo hecho de ser conocido por el público pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediato. En este contexto, admitir el registro solicitado implicaría habilitar un uso que podría generar confusión en el consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un vínculo económico o empresarial entre ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.-----

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





Resolución D.A.M.L. n.º

000204

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENG CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DENG" CLASE 30.

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 347/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DENG CHOCOLATES S.A. contra JALILI ISMAHAN BARAKAT sobre oposición al registro de marca "DENG" clase 30, Expediente n.º 2408550, solicitada por JALILI ISMAHAN BARAKAT.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DENG" clase 30, Expediente n.º 2408550, solicitada por JALILI ISMAHAN BARAKAT.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º**000205**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE CONTRA CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" CLASE 43.-----

Asunción,

18 MAR 2026**VISTO:**

El expediente caratulado: SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE contra CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ sobre oposición al registro de marca "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" clase 43, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base a la marca LA TERRAZA BY SHERATON en la clase 43 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000205

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE CONTRA CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" CLASE 43.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n.º 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas 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 "TERRAZA BURGER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LA TERRAZA BY SHERATON, 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





Resolución D.A.M.I. n.º

000205

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE CONTRA CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" CLASE 43.

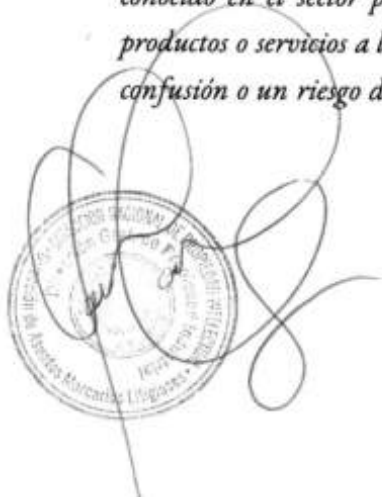
oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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.

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*





Resolución D.A.M.I. n.º 000205

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE CONTRA CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" CLASE 43.-----

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 62/26, 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 SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE contra CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ sobre oposición al registro de marca "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n.º 23100223 solicitada por CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n.º 23100223 solicitada por CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ.-----





Resolución D.A.M.L n. °

000205

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE CONTRA CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" CLASE 43.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 000206

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 25.

Asunción, 18 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra LUCAS DAZZI sobre oposición al registro de marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 25, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **000206**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 25.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AYSHA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición OYSHO, 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. ° 000206

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 25.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.°

000206

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 25.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 73/26, 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 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra LUCAS DAZZI sobre oposición al registro de marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2527730 solicitada por LUCAS DAZZI.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2527730 solicitada por LUCAS DAZZI.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000207

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, 18 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra LUCAS DAZZI sobre oposición al registro de marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000207

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

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

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

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

000207

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000207

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 72/26, 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 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra LUCAS DAZZI sobre oposición al registro de marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2527729 solicitada por LUCAS DAZZI.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2527729 solicitada por LUCAS DAZZI.-----

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



ABG. JADIY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000208

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

Asunción, 18 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: AUTECO MOBILITY S.A.S. contra HUGO DAVID MONTIEL MARECO sobre oposición al registro de la marca, M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA, clase 35, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca MOTOMAX 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 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.°

000208

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA y la marca oponente MOTOMAX 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: M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA (solicitada) vs. MOTOMAX (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, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.





Resolución D.A.M.L n.º

000208

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

Que, podemos también mencionar la coexistencia de las marcas MOTO: **MOTO** STATION Registro n° 532.959, COYOTE **MOTO** REPUESTOS Registro n° 526.658, **BERA MOTO** Registro n° 513.272 **MOTO** MANIA PIEZAS Registro n° 470.012, todas coexistiendo entre si, en la clase 35.-----

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

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

Que, al profundizar en las diferencias entre M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA (solicitada) vs. MOTOMAX (oponente), 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, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.-----





Resolución D.A.M.L n. °

000208

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA", CLASE 35.

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. 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, también cabe señalar que la marca solicitada M MONTI MOTOR'S cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.



Solicitada



Oponente





Resolución D.A.M.I. n.° **000208**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA", CLASE 35.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA vs. MOTOMAX 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° 327/25 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 ATECO MOBILITY S.A.S. contra HUGO DAVID MONTIEL MARECO sobre oposición al registro de la marca M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 21111670 solicitada por HUGO DAVID MONTIEL MARECO.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000208**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA", CLASE 35.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 21111670 solicitada por HUGO DAVID MONTIEL MARECO

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.I. n.º **000209**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

18 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: ESSENTIAL EXPORT LIMITADA contra CLAUDIO IVAN RIZZI SOLÍS sobre oposición al registro de marca "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca TOTTO en la clase 18 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

000209

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TOTTO, 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. ° 000209

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º

000209

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 56/26, 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 ESSENTIAL EXPORT LIMITADA contra CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS sobre oposición al registro de marca "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2345660 solicitada por CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2345660 solicitada por CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000210

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y ETIQUETA, CLASE 12.-----

Asunción, 18 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: FUN SPOT SAS contra LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL sobre oposición al registro de marca "E-MOVI Y ETIQUETA" clase 12, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "E-MOVI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca EMOVE SCOOTER'S & BIKES clase 12, 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

000210

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y ETIQUETA, CLASE 12.-----

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos muy relacionados de la clase 12 (Bicicletas; Bicycles motorizadas; Bicycles todoterreno; Bicycles eléctricas; Scooters; entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente EMOVE SCOOTER'S & BIKES ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/597162 en la clases 12**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de E-MOVI.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000210**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y ETIQUETA, CLASE 12.-----

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: "... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir..."². De ello se colige que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo. -----

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "E-MOVI" y la marca oponente "MOVE SCOOTER'S & BIKES" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.-

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones "E-MOVI" (solicitada) y "MOVE SCOOTER'S & BIKES" (oponente), se advierte la existencia de una marcada semejanza en su configuración estructural, composición gráfica y sonoridad general, circunstancia que resulta relevante al momento de analizar la eventual coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado. En la parte estructural genera una impresión visual muy próxima entre los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciación a simple vista por parte del público consumidor.-----

Que, finalmente, corresponde señalar que ninguno de los términos en cuestión posee un significado propio o una carga semántica determinada dentro del lenguaje común, tratándose en consecuencia de denominaciones de fantasía. Esta circunstancia impide que el público pueda diferenciarlas a partir de un contenido conceptual específico, razón por la cual la apreciación de

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



Resolución D.A.M.L n.° 000210

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y ETIQUETA, CLASE 12.-----

los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto gráfico y fonético, ámbitos en los que como se ha señalado la similitud resulta considerable.-----

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 678/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000210
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE
MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y
ETIQUETA, CLASE 12.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FUN
SPOT SAS contra LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL sobre oposición al
registro de marca "E-MOVI" clase 12, Expediente n° 2316366 solicitada por LUIS
ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "E-MOVI" clase 12,
Expediente n° 2316366 solicitada por LUIS ENRIQUE INSAURRALDE
MONTIEL.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 000211

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. CONTRA MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

Asunción, 19 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. contra MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ sobre oposición al registro de marca “BOMBO Y ETIQUETA” clase 43, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia 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.° 000211

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. CONTRA MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000211**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. CONTRA MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos **BOMBO Y ETIQUETA** y **BIMBO** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 000211

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. CONTRA MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

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° 386/25, 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 GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. contra MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ sobre oposición al registro de marca "BOMBO Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2399584 solicitada por MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BOMBO Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2399584 solicitada por MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 000212

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" CLASE 39.

Asunción, 19 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: TOTAL S.A. contra CASA ROJAS S.A.C.I. sobre oposición al registro de marca "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" clase 39 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)", solicitada para la clase 39, en base a la marca TOTAL clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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.° 000212

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)” CLASE 39.-----

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

Que, 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 “ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TOTAL 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

000212

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" CLASE 39.

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

000212

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" CLASE 39.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 64/2025, 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 TOTAL S.A. contra CASA ROJAS S.A.C.I. sobre oposición al registro de marca "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" clase 39, Expediente n.º 1727969 solicitada por CASA ROJAS S.A.C.I.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" clase 39, Expediente n.º 1727969 solicitada por CASA ROJAS S.A.C.I.-----

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

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000213

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE
35.**

Asunción, 19 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: CERÁMICA SALONI S.A.U. contra FADI EL KHECHEN sobre oposición al registro de la marca SALONI clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SALONI, solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera SALONI en la clase 35 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. °

000213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 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, el oponente manifiesta ser titular del signo **SALONI**, alegando que la coexistencia con la marca solicitada **SALONI** podría generar riesgo de confusión en el público consumidor.---

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. °

000213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 35.-----

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

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º

000213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 35.

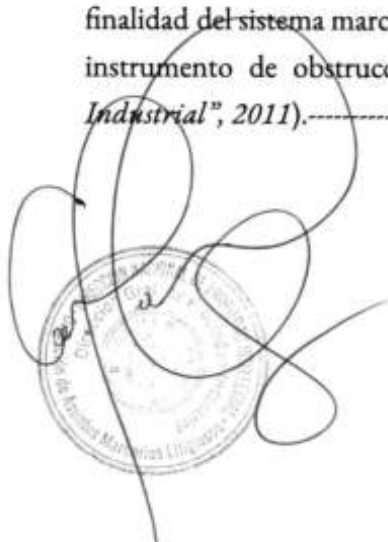
que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida.

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. °

000213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 35.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. °

000213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 35.-----

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

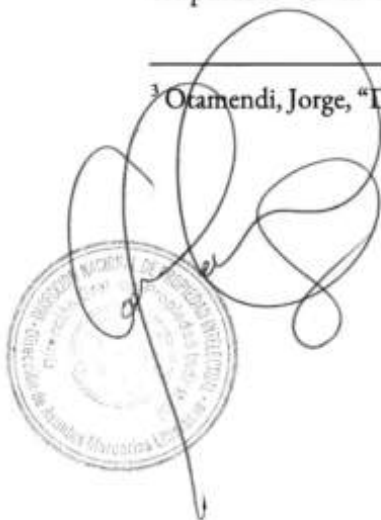
Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 35.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 165/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CERÁMICA SALONI S.A.U. contra FADI EL KHECHEN sobre oposición al registro de la marca SALONI clase 35, Expediente n° 2354799 solicitada por FADI EL KHECHEN.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca SALONI clase 35, Expediente n° 2354799 solicitada por FADI EL KHECHEN.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000214

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción,

19 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: THE MOSAIC COMPANY contra MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO sobre oposición al registro de marca "MOISA Y ETIQUETA" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MOISA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, sobre la base del registro de la marca MOSAIC clase 01, 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.L n. ° ~~000~~ 214

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado MOISA solicitada en clase 35 y la registrada MOSAIC en clase 01.-----

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la solicitud de registro, MOISA pretende proteger servicios de la clase 35 específicamente: *"Servicios de importación, exportación, marketing y publicidad, comercialización de productos de limpieza"*; mientras que la marca registrada "MOSAIC" proteger productos de la clase 01, específicamente: *"químicos destinados a la industria, la ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto y abono para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos(pegamentos), destinados a la industria"*. Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de productos y servicios ofrecidos por las marcas en pugna.-----

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





Resolución D.A.M.L. n.º 000214

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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. ----

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de Niza, **no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposición**, esto es, la identidad o semejanza de signos **dentro de la misma clase o entre clases conexas debidamente justificadas**. En consecuencia, **resulta jurídicamente viable la coexistencia pacífica de ambas marcas**, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*² -----

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

² MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105.



Resolución D.A.M.L n.º 000214

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 13/2025 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por THE MOSAIC COMPANY contra MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO sobre oposición al registro de marca "MOISA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2238612, solicitada por MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO.



Resolución D.A.M.I. n.º 000214

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MOISA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2238612, solicitada por MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° **000215**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRANTRA", CLASE 05.

Asunción,

20 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: AGRICHEM DO BRASIL S.A. contra SYNGENTA CROP PROTECTION AG sobre oposición al registro de la marca, VIRANTRA, clase 05, y.-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º **000215**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRANTRA", CLASE 05.-----

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

Que, entre las marcas en pugna: VIRANTRA (solicitada) vs. YANTRA (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, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

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





Resolución D.A.M.L n.° **000215**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRANTRA", 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.-----

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

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. 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, también es importante destacar la situación particular de los productos comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como





Resolución D.A.M.I. n.º **000215**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRANTRA", CLASE 05.

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 VIRANTRA vs. YANTRA 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 183/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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



Resolución D.A.M.I. n.º **000215**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRANTRA", CLASE 05.

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AGRICHEM DO BRASIL S.A. contra SYNGENTA CROP PROTECTION AG sobre oposición al registro de la marca VIRANTRA, clase 05, Expediente n° 2131199 solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VIRANTRA, clase 05, Expediente n° 2131199 solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º _____

000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” CLASE 44.-----

Asunción,

20 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER sobre oposición al registro de marca “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” clase 44, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 44, en base a la marca ODONTOS en la clase 44 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. ° 000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” CLASE 44.-----

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 “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ODONTOS, 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

000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" CLASE 44.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º **000216**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" CLASE 44.-----

corresponde revocar el Dictamen n.º 316/25, 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 PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER sobre oposición al registro de marca "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" clase 44 Expediente n.º 2183014 solicitada por WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n.º 2183014 solicitada por WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000217

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” CLASE 36.-----

Asunción, 20 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER sobre oposición al registro de marca “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” clase 36, y;-----

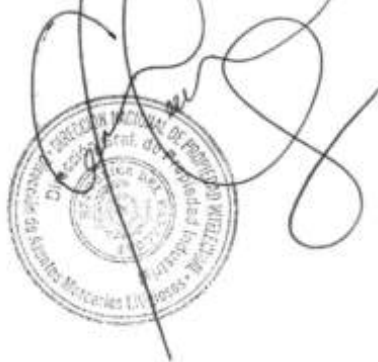
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 36, en base a la marca ODONTOS en la clase 36 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

000217

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” CLASE 36.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ODONTOS, 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. ° **000217**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º **000217**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” CLASE 36.-----

corresponde revocar el Dictamen n.º 317/25, 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 PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER sobre oposición al registro de marca “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” clase 36, Expediente n.º 2183039 solicitada por WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA” clase 36, Expediente n.º 2183039 solicitada por WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000218

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMPI", CLASE 05.-----

Asunción, 20 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: COMFAR S.A.E.C.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, DEMPI, clase 05, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DEMPI solicitada para la clase 05, en base a la marca EMPA en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas 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.° **000218**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMPI", 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 DEMPI y la marca oponente EMPA 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: DEMPI (solicitada) vs. EMPA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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

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





Resolución D.A.M.L n. ° 000218

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMPI", 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.-----

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000218

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMPI", CLASE 05.-----

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, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas DEMPI vs. EMPA 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 472/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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



Resolución D.A.M.I. n.º

000218

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMPI", CLASE 05.

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COMFAR S.A.E.C.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca DEMPI, clase 05, Expediente n° 2403716 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DEMPI, clase 05, Expediente n° 2403716 solicitada por EUROFARMA 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 **000219**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 10.-----

Asunción, 20 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre oposición al registro de marca "SAN UP" clase 10, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SAN UP", solicitada para la clase 10, en base a la marca extranjera SAN UP en la clase 10 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. °

000219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 10.-----

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 "SAN UP" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición SAN UP, 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 000219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 10.-----

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 81/26, 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.º

000219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 10.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre oposición al registro de marca "SAN UP" clase 10, Expediente n° 2414786 solicitada por ELVA RAQUEL GODOY.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SAN UP" clase 10, Expediente n° 2414786 solicitada por ELVA RAQUEL GODOY.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 35.-----

Asunción, 20 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre oposición al registro de marca "SAN UP" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SAN UP", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera SAN UP en la clase 10 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. ° 000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" 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 "SAN UP" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición SAN UP, 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 _____

000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 35.-----

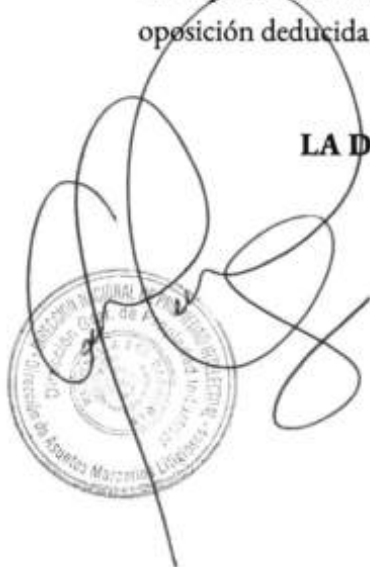
Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 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 82/26, 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.º 000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre oposición al registro de marca "SAN UP" clase 35, Expediente n° 2414771 solicitada por ELVA RAQUEL GODOY.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SAN UP" clase 35, Expediente n° 2414771 solicitada por ELVA RAQUEL GODOY.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 000221

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEAGESIC", CLASE 05.

Asunción, 20 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: PHAMANEST S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, PEAGESIC, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º 000221

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEAGESIC", 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 PEAGESIC y la marca oponente EFAGESIC 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: PEAGESIC (solicitada) vs. EFAGESIC (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, además debemos mencionar que el sufijo GESIC es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.-----





Resolución D.A.M.I. n.º **000221**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEAGESIC", CLASE 05.-----

Que, referente a lo mencionada podemos citar GESIC: GESIC Registro n° 551.178, BERAFFEN GESIC Registro n° 569.277, LEVOMIN GESIC Registro n° 568.406, GALEN GESIC Registro n° 521.286 entre otros, todas coexistiendo entre si, en la 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.-----

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



Resolución D.A.M.L n.° **000221**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEAGESIC", CLASE 05.-----

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 50/26 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS





Resolución D.A.M.L n.º 000221

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEAGESIC", CLASE 05.-----

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PHAMANEST S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca PEAGESIC, clase 05, Expediente n° 2469550 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PEAGESIC, clase 05, Expediente n° 2469550 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. °

000222

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 23 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC contra JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE sobre oposición al registro de marca "JB STORE Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "JB STORE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, sobre la base del registro de las marcas JHONNY B. GOOD Y ETIQUETA clase 35, JB JORGE BISCHOFF clase 25, ESTANCIA Y CABAÑA DON JUAN JB Y ETIQUETA, clase 35 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.

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. ° 000222

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE 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, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la Institución, se puede constatar que la marca JOHNNY B. GOOD Y ETIQUETA, correspondiente a la oposición n° 1862644, se encuentra vencida, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma.-----

Que, corresponde realizar el estudio de las siguientes oposiciones JB JORGE BISCHOFF clase 25, ESTANCIA Y CABAÑA DON JUAN JB Y ETIQUETA, clase 35.-----

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la solicitud de registro, JB STORE Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 35 específicamente: *“Administración de negocios en el campo del transporte y reparto; Administración de negocios y trabajo de oficio; Administración de programas de descuento que permiten a los participantes obtener descuentos en productos y servicios a través del uso de una*





Resolución D.A.M.I. n.° 000222

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

tarjeta de membresía de descuento; Administración y gestión de negocios; Agencias de colocación; Agencias de empleo temporal; Agencias de exportación e importación; Agencias de importación y exportación; Agencias de importación y exportación en el campo de la energía; Agencias de importación-exportación de productos; Agencias de talento [gestión o empleo]; Agentes de publicidad; Alquiler de distribuidores automáticos; Alquiler de espacios publicitarios; Alquiler de espacios publicitarios en sitios web; Alquiler de espacios publicitarios y material publicitario; Alquiler de maquinaria y equipo de oficina; Alquiler de material publicitario; Alquiler de máquinas de escribir y máquinas copiadoras; Alquiler de máquinas o aparatos para oficinas; Alquiler de stands para ventas; Alquiler de todo tipo de material de publicidad y materiales de presentación de marketing; Alquiler de vallas publicitarias; Análisis de costos; Análisis de datos de negocios; Análisis de datos y estadísticas de investigación de mercado; Análisis de mercado; Análisis de respuesta a la publicidad; Análisis de trabajo para determinar aptitudes y otros requisitos de trabajadores; Análisis y tasación de empresas; Archivo de documentos o cintas magnéticas [trabajos de oficina]; Asesoramiento de eficiencia empresarial; Asesoramiento de negocios e información; Asesoramiento de negocios e información comercial;". Mientras que las marcas registradas "JB JORGE BISCHOFF" protege productos de la clase 25, específicamente: "Botas, calzados en general, pantuflas, cintos (vestimenta) y sandalias", ESTANCIA Y CABAÑA DON JUAN JB Y ETIQUETA protege servicios de la clase 35, específicamente: "compra-venta de ganado". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de productos y servicios ofrecidos por las marcas en pugna.-----

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





Resolución D.A.M.L n.°

000222

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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. -----

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de Niza, **no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposición**, esto es, la identidad o semejanza de signos **dentro de la misma clase o entre clases conexas debidamente justificadas**. En consecuencia, **resulta jurídicamente viable la coexistencia pacífica de ambas marcas**, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*² -----

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.-----

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

² MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105.





Resolución D.A.M.L n. ° 000222

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 582/2022 de la jefatura de la 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 FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC contra JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE sobre



Resolución D.A.M.L. n.º **000222**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

oposición al registro de marca "JB STORE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1844729, solicitada por JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "JB STORE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1844729, solicitada por JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE.-----

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

ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000223

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 23 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: AUTEKO MOBILITY S.A.S. contra COLLECTION S.A. sobre oposición al registro de marca "MOTOWOLF Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MOTOWOLF Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca "WOLF" clase 12, 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.° ~~000~~ 223

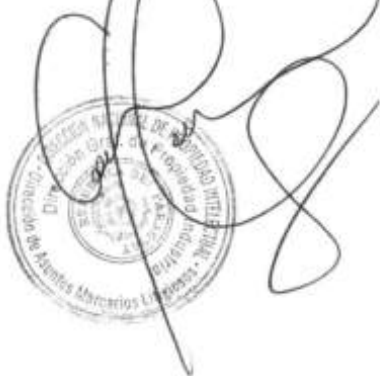
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **000223**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA, CLASE 35.

MOTOWOLF y WOLF en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.

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

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos MOTOWOLF y WOLF en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro





Resolución D.A.M.L. n.º **000223**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA, CLASE 35.

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 618/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ATECO MOBILITY S.A.S. contra COLLECTION S.A. sobre oposición al registro de marca "MOTOWOLF Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2231337 solicitada por COLLECTION S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MOTOWOLF Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2231337 solicitada por COLLECTION S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000224

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE 05.-----

Asunción,

23 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: GALDERMA S.A. contra SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. sobre oposición al registro de marca "EPIVIO" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000224**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE 05.-----

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

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

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

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos **EPIVIO** y **EPIDUO** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.-----



Resolución D.A.M.I. n.° 000224

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE 05.-----

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

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos EPIVIO y EPIDUO en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 379/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.L n.º _____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE 05.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GALDERMA S.A. contra SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. sobre oposición al registro de marca "EPIVIO" clase 05, Expediente n° 1456182 solicitada por SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EPIVIO" clase 05, Expediente n° 1456182 solicitada por SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. -----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000225

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLLSUN Y ETIQUETA, CLASE 12.

Asunción, 23 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB contra GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ sobre oposición al registro de marca "VOLLSUN Y ETIQUETA" clase 12, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VOLLSUN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 12, en base a la marca "VOLVO" clase 12, 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.° **000225**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLLSUN Y ETIQUETA, CLASE 12.-----

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n. °

000225

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLLSUN Y ETIQUETA, CLASE 12.-----

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos **VOLLSUN Y ETIQUETA** y **VOLVO** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente. -----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º **000225**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLLSUN Y ETIQUETA, CLASE 12.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 405/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VOLVO TRADEMARK HOLDING AB contra GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ sobre oposición al registro de marca "VOLLSUN Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n.º 2520368 solicitada por GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VOLLSUN Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n.º 2520368 solicitada por GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

000226

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 23 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposición al registro de marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 35, y;

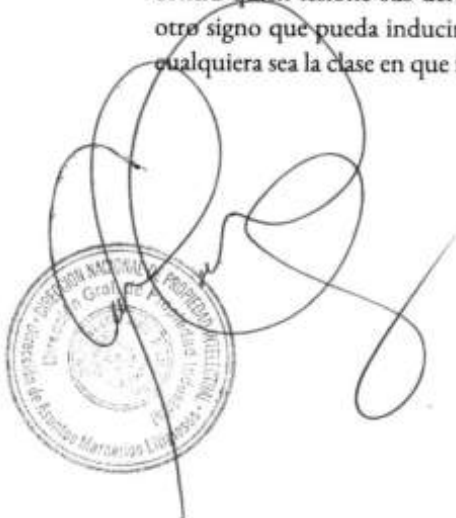
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "POWER BANK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera GP POWERBANK, en la clase 09 y 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **000226**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre “POWER BANK Y ETIQUETA” (solicitada en clase 35) y “GP POWERBANK”, (con registro en el extranjero clase 09 y 35). -----

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, 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. -----

POWER BANK Y ETIQUETA (solicitud)

GP POWERBANK (oposición)

Que, de esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante y la marca oponente, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en todas





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 226

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

las letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior, lo cual podría generar confusión en el público consumidor. -----

En ese sentido, tanto la jurisprudencia y la doctrina sobre la materia, **han establecido que las marcas deben ser distinguibles**, condición esencial para la registrabilidad de un signo es que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. -----

Que, por otra parte, el oponente manifiesta que su marca, es una marca registrada previamente en el extranjero y que la misma además de contar registros concedidos en diversos países, es una marca notoria y como tal debe ser protegida y priorizada en relación a la marca oponente ya que sus registros son previamente concedidos en el extranjero.-----

Que, el Convenio de París posee fuerza legal en nuestro país, el cual en su Art. 6 bis establece que: *"(...) 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (...)".* -----

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000226

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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 adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera GP POWERBANK y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas⁴, tenemos que se encuentra registrada la marca GP POWERBANK, en la clase 09 y 35, en numerosos países y a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 000226

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, así las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la objeción es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor⁵. -----

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

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

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

⁵Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012. 8va. Ed. Pg. 245.



Resolución D.A.M.L. n.º **000226**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 667/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposición al registro de marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 1661573 solicitada por RICARDO IRAMAIN LOPEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 1661573 solicitada por RICARDO IRAMAIN LOPEZ.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000227

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.

Asunción, 23 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposición al registro de marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 09, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "POWER BANK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera GP POWERBANK, en la clase 09 y 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 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

000227

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

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

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre “POWER BANK Y ETIQUETA” (solicitada en clase 09) y “GP POWERBANK”, (con registro en el extranjero clase 09 y 35). -----

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, 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. -----

POWER BANK Y ETIQUETA (solicitud)

GP POWERBANK (oposición)

Que, de esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante y la marca oponente, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en todas



Resolución D.A.M.L n.º ~~000~~ 227

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

las letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior, lo cual podría generar confusión en el público consumidor. -----

En ese sentido, tanto la jurisprudencia y la doctrina sobre la materia, **han establecido que las marcas deben ser distinguibles**, condición esencial para la registrabilidad de un signo es que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. -----

Que, por otra parte, el oponente manifiesta que su marca, es una marca registrada previamente en el extranjero y que la misma además de contar registros concedidos en diversos países, es una marca notoria y como tal debe ser protegida y priorizada en relación a la marca oponente ya que sus registros son previamente concedidos en el extranjero. -----

Que, el Convenio de París posee fuerza legal en nuestro país, el cual en su Art. 6 bis establece que: “(...) 1) *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (...)*”. -----

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



Resolución D.A.M.L n.º

000227

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

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 adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera GP POWERBANK y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas⁴, tenemos que se encuentra registrada la marca GP POWERBANK, en la clase 09 y 35, en numerosos países y a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.-----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 000227

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Que, así las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la objeción es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor⁵. -----

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

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

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

⁵ Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012. 8va. Ed. Pg. 245.



Resolución D.A.M.L n. ° 000227

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.

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.° 337/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposición al registro de marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1661965 solicitada por RICARDO IRAMAIN LOPEZ.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1661965 solicitada por RICARDO IRAMAIN LOPEZ.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000228

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATECO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE 12.

Asunción, 23 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: ATECO MOBILITY S.A.S contra ARGEMA S.A. sobre oposición al registro de marca "VOLTA CYCLING LOVERS" clase 12, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VOLTA CYCLING LOVERS", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca VOLTA MOTORBIKES clase 12, 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.° 000228

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE 12.

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

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

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

Que, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera íntegra el vocablo VOLTA, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos "CYCLING LOVERS" y "MOTORBIKES" difieren entre sí, tales expresiones cumplen una función complementaria frente al elemento común, que permanece idéntico en ambas configuraciones.

Que, corresponde destacar que la marca VOLTA MOTORBIKES se encuentra debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro nº 543.286 en la clase 12, 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.



Resolución D.A.M.I. n.º **000228**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE 12.

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: "... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir..."². De ello se colige que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo.

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "VOLTA CYCLING LOVERS" y la marca oponente "VOLTA MOTORBIKE" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones "VOLTA CYCLING LOVERS" (solicitada) y "VOLTA MOTORBIKE" (oponente), se advierte la existencia de una marcada semejanza en su configuración estructural, composición gráfica y sonoridad general, circunstancia que resulta relevante al momento de analizar la eventual coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado. En la parte estructural genera una impresión visual muy próxima entre los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciación a simple vista por parte del público consumidor.

Que, finalmente, corresponde señalar que ninguno de los términos en cuestión posee un significado propio o una carga semántica determinada dentro del lenguaje común, tratándose en consecuencia de denominaciones de fantasía. Esta circunstancia impide que el público pueda diferenciarlas a partir de un contenido conceptual específico, razón por la cual la apreciación de

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



Resolución D.A.M.I. n.º **000228**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE 12.

los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto gráfico y fonético, ámbitos en los que como se ha señalado la similitud resulta considerable.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 135/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho. -----





Resolución D.A.M.I. n.° 000228

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE 12.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AUTEKO MOBILITY S.A.S contra ARGEMA S.A. sobre oposición al registro de marca "VOLTA CYCLING LOVERS" clase 12, Expediente n° 21104045 solicitada por ARGEMA S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VOLTA CYCLING LOVERS" clase 12, Expediente n° 21104045 solicitada por ARGEMA S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STIMULUS", CLASE 01.-----

Asunción,

23 MAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. contra EUROCHEM GROUP AG sobre oposición al registro de la marca STIMULUS clase 01, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "STIMULUS", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca STIMU TS en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000229**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STIMULUS", 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. -----

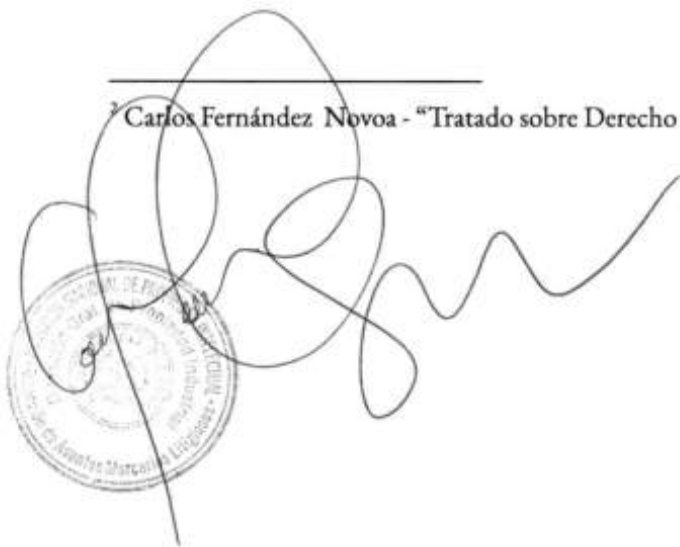
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

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

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario, *"una de las prohibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la existencia de un riesgo de confusión con una marca previamente registrada o solicitada"*².-----

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *"el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un*

² Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273





Resolución D.A.M.I. n.° **000229**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STIMULUS", CLASE 01.-----

oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión"³.----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos muy relacionados de la clase 01***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente STIMU TS ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/444.939 en la clases 01**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de STIMULUS.-----

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: "... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir..."⁴. De ello se colige que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "*En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos*

³ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

⁴ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución D.A.M.L. n.º 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STIMULUS", CLASE 01.-----

también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.¹⁶-----

Conforme lo señala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresión global que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la semejanza en los elementos distintivos esenciales puede ser suficiente para provocar confusión, aun cuando existan diferencias accesorias.-----

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

¹⁶ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed.



Resolución D.A.M.I. n.º 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STIMULUS", CLASE 01.-----

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 228/23, 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 SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. contra EUROCHEM GROUP AG sobre oposición al registro de marca "STIMULUS" clase 01, Expediente n.º 1947895 solicitada por EUROCHEM GROUP AG.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "STIMULUS" clase 01, Expediente n.º 1947895, solicitada por EUROCHEM GROUP AG.-----

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

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos