
Resolución D.A.M.L n.° 001036

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIENESTAR 360, CLASE 36.-----

Asunción, 15 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR contra SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A. sobre oposición al registro de la marca BIENESTAR 360, clase 36, y,-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BIENESTAR 360, solicitada para la clase 36, en base al registro de marca 360, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n. ° 001036

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIENESTAR 360, CLASE 36.-----

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

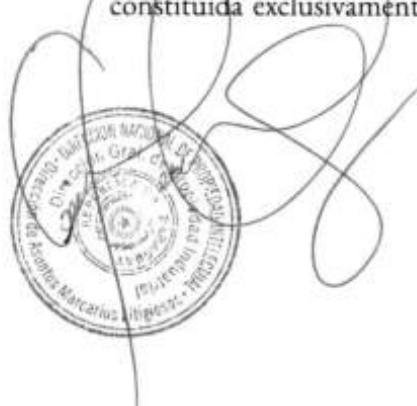
Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos. -----

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

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

Que, entre las marcas en pugna BIENESTAR 360 (solicitada) y 360 (oponente), destinadas a distinguir servicios de las Clases 36 y 35, respectivamente, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinación de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas, conjuntamente con la naturaleza y relación de los servicios que pretenden distinguir, a fin de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, desde el aspecto gráfico y ortográfico, BIENESTAR 360 y 360 presentan una conformación diferenciable. La denominación solicitada se encuentra integrada por la expresión BIENESTAR seguida del elemento numérico 360, mientras que la marca oponente está constituida exclusivamente por el elemento 360. Si bien ambas expresiones coinciden en dicho





Resolución D.A.M.L n.º

001036

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIENESTAR 360, CLASE 36.-----

elemento numérico, esta coincidencia no determina, por sí sola, una semejanza suficiente entre los conjuntos denominativos. En efecto, la marca solicitada incorpora la expresión BIENESTAR, que constituye un elemento adicional de apreciable extensión y que otorga a la composición una fisonomía visual propia frente a la marca oponente. Estas diferencias, apreciadas en la totalidad de cada denominación, permiten su individualización por parte del público consumidor.-----

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas marcas presentan coincidencia en la pronunciación del elemento 360, la impresión auditiva que producen en su conjunto resulta diferenciada. BIENESTAR 360 incorpora una expresión verbal previa que modifica sustancialmente la extensión, ritmo y cadencia de la denominación solicitada, mientras que 360 se limita a la pronunciación del elemento numérico. De este modo, la incorporación de BIENESTAR introduce una diferenciación sonora perceptible y suficiente para distinguir ambas expresiones en su percepción auditiva. En consecuencia, la coincidencia fonética parcial advertida no alcanza entidad suficiente para generar una impresión confundible entre BIENESTAR 360 y 360.-----

Que, asimismo, cabe señalar que la parte oponente refiere en su escrito de oposición a la titularidad de otras marcas que incorporan el elemento 360, tales como 360 ACTION SPORTS y 360 SNEAKER STORE, registradas en diversas clases, además de la marca 360 invocada como fundamento de la presente oposición. Al respecto, si bien dichas marcas comparten el elemento 360 con la marca solicitada, las expresiones adicionales que las acompañan ACTION SPORTS y SNEAKER STORE les confieren una conformación denominativa propia y una impresión de conjunto diferenciada. Asimismo, debe considerarse que las coberturas correspondientes a dichas marcas se encuentran comprendidas en clases distintas de la Clase 36 de la marca solicitada BIENESTAR 360, circunstancia que, atendiendo a la naturaleza específica de los servicios enfrentados, refuerza la diferenciación existente. En consecuencia, la sola coincidencia en el





Resolución D.A.M.L n.°

001036

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO MIGONE BATILANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIENESTAR 360, CLASE 36.

elemento 360 no resulta suficiente, por sí misma, para determinar la existencia de riesgo de confusión, debiendo valorarse las marcas en su integridad y atendiendo a los elementos que las individualizan. Bajo este criterio, la incorporación de la expresión BIENESTAR en la marca solicitada constituye igualmente un elemento diferenciador relevante respecto de las marcas del oponente.

Que, a mayor abundamiento, la valoración de las denominaciones enfrentadas debe efectuarse considerando la percepción que razonablemente tendrá el consumidor medio de los servicios comprendidos en las Clases 36 y 35, quien se encontrará ante dos expresiones con una coincidencia parcial en el elemento 360, pero claramente diferenciadas por la presencia de BIENESTAR en la marca solicitada. La existencia de dicho elemento adicional, unido a la distinta composición de las marcas, resulta suficiente para permitir su individualización sin necesidad de realizar un análisis comparativo detenido.

Que, en cuanto a la relación entre los servicios, corresponde señalar que la marca solicitada BIENESTAR 360 se encuentra destinada a distinguir *servicios prestados en relación con seguros médicos, tales como los de suscripción de seguros médicos, comprendidos en la Clase 36*, de naturaleza eminentemente aseguradora. Por su parte, la marca oponente 360 se encuentra destinada a distinguir servicios de la Clase 35 relacionados con *publicidad, gestión empresarial, administración de empresas, servicios de secretariado, comercialización de prendas de vestir, calzados, artículos y equipos deportivos, productos y accesorios para fitness y marketing*. En consecuencia, los servicios enfrentados presentan una naturaleza, finalidad y función diferenciadas, pues mientras los servicios de la solicitante se orientan a la contratación y suscripción de seguros médicos, los servicios de la oponente se encuentran vinculados principalmente con actividades comerciales, publicitarias y empresariales.





Resolución D.A.M.L n.° 001036

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIENESTAR 360, CLASE 36.-----

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se concluye que la coincidencia existente en el elemento 360 no resulta suficiente para generar riesgo de confusión o asociación, atendiendo a la incorporación de BIENESTAR en la marca solicitada, a las diferencias gráfico-fonéticas y conceptuales existentes entre las composiciones y, especialmente, a la distinta naturaleza y finalidad de los servicios comprendidos en las Clases 36 y 35. En consecuencia, las marcas BIENESTAR 360 y 360 presentan diferencias con entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculadas económicamente, resultando viable su coexistencia pacífica 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 reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. -----

Que, Jorge Otamendi señala que: *“La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de las marcas, sin detenerse en elementos aislados, ya que la coincidencia en elementos comunes a diversas marcas no resulta, en principio, suficiente para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre marcas que, aun compartiendo un elemento común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta consideración resulta aplicable al presente caso, en el que, pese a la coincidencia en el elemento 360, la incorporación de BIENESTAR en la marca solicitada, sumada a las diferencias existentes entre las denominaciones y a la distinta naturaleza de los servicios comprendidos en las Clases 36 y 35, permite al consumidor distinguirlas adecuadamente.”* -----





Resolución D.A.M.I. n.º **001036**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO MIGONE BATILANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIENESTAR 360, CLASE 36.

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

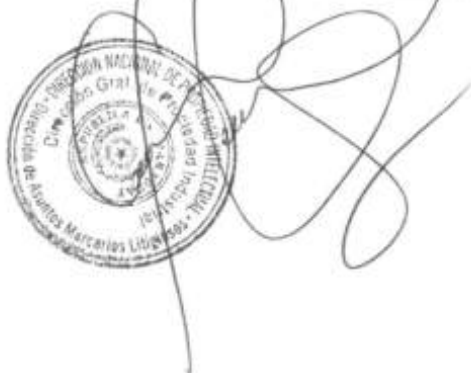
Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el artículo n° 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. ----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 549/26 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho. ----

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

² Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.





Resolución D.A.M.L n. ° **001036**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIENESTAR 360, CLASE 36.-----

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VERLIN GALE RAY JR contra SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A. sobre oposición al registro de la marca BIENESTAR 360, clase 36, Expediente n° 2545990 solicitada por SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BIENESTAR 360, clase 36, Expediente n° 2545990 solicitada por SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001037**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

Asunción, 15 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LÁCTEOS LA FORTUNA S.A. contra GRACIELA NOEMI VACCARI sobre oposición al registro de la marca QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA clase 43, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 43, en base a la marca registrada "LÁCTEOS LA FORTUNA Y ETIQUETA" en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 001037

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

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

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

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

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA, solicitada en clase 43, y por otro, la marca oponente LACTEOS LA FORTUNA S.A. Y ETIQUETA, concedida en clase 35.-----

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, corresponde señalar que la solicitud de registro QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 43, específicamente: *“servicios de recepción para alojamiento temporal [entrega de llaves]; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas];*





Resolución D.A.M.L n.°

001037

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

reserva de alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal”, mientras que la marca oponente LACTEOS LA FORTUNA S.A. Y ETIQUETA, concedida en clase 35, protege servicios de *“importación, exportación, comercialización y venta de leche, queso, yogurt, helados, dulces y demás productos lácteos”*. Con esta comparación se advierte que los servicios comprendidos en ambas coberturas poseen distinta naturaleza, finalidad y ámbito de prestación, puesto que los servicios de la clase 43 se encuentran orientados al alojamiento temporal y a las actividades propias de establecimientos destinados a hospedaje, mientras que los servicios de la clase 35 corresponden a actividades de comercialización, importación y exportación de productos lácteos. En consecuencia, no se advierte entre ellos una relación de complementariedad o asociación comercial de tal entidad que pueda inducir al público consumidor a considerar que provienen de un mismo origen empresarial.-----

Que, en consecuencia, la diferencia existente entre la naturaleza y finalidad de los servicios protegidos por cada marca constituye un elemento relevante al momento de valorar la posibilidad de confusión, pues no se advierte una conexión competitiva directa entre los servicios concretamente amparados en las clases 43 y 35, atendiendo a sus características, finalidad y ámbito de prestación.-----

Que, además, resulta pertinente efectuar el análisis visual y denominativo de las marcas objeto del presente procedimiento. Al respecto, las denominaciones QUINTA LA FORTUNATA y LACTEOS LA FORTUNA S.A. presentan diferencias en cuanto a su composición, extensión y estructura, si bien comparten parcialmente la expresión LA FORTUNA. En efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por la expresión QUINTA LA FORTUNATA, acompañada de una etiqueta en la que se destaca la figura de un león





Resolución D.A.M.I. n. ° 001037

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

coronado y elementos ornamentales, mientras que la marca oponente se encuentra constituida por LACTEOS LA FORTUNA S.A., acompañada de una etiqueta de configuración ovalada y elementos gráficos propios. Estas diferencias, apreciadas en conjunto con la distinta naturaleza de los servicios protegidos, permiten establecer una impresión general diferenciada entre ambas marcas y disminuyen la posibilidad de que el público consumidor pueda asociarlas con un mismo origen empresarial.-----



(marca solicitada)



(marca oponente)

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





Resolución D.A.M.L n. °

001037

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada.-----

Por tanto, al encontrarse las marcas comprendidas en distintas clases del nomenclador internacional de Niza, y al no verificarse una relación de conexidad suficiente entre los servicios específicamente protegidos en las clases 43 y 35, sumado a las diferencias existentes en sus respectivas denominaciones y etiquetas, **no se configura uno de los elementos necesarios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación empresarial.** En consecuencia, resulta jurídicamente viable la coexistencia 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.-----

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





Resolución D.A.M.L n.º 001037

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen nº 213/26 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LÁCTEOS LA FORTUNA S.A. contra GRACIELA NOEMI VACCARI sobre oposición al registro de la marca QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA clase 43, Expediente nº 2494551 solicitada por GRACIELA NOEMI VACCARI.-----





Resolución D.A.M.L n.º **001037**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 2494551 solicitada por GRACIELA NOEMI VACCARI.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º **001038**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Asunción, 15 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: MERKABA S.A. contra NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SÍ, VIAJO Y ETIQUETA" clase 39, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SÍ, VIAJO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39 (marca extranjera), en base al registro de la marca SÍ! VIAJES Y ETIQUETA, en la clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 001038

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

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 precautar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

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

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

Que, corresponde a esta Dirección expedirse respecto a la procedencia o no del recurso interpuesto, efectuando el análisis correspondiente sobre la posibilidad de coexistencia entre la solicitud de registro de la marca extranjera denominada "SÍ, VIAJO Y ETIQUETA", presentada en la Clase 39, y la marca "SÍ! VIAJES Y ETIQUETA", previamente concedida y vigente en nuestro país, clase 39.-----

Que, a los efectos de determinar la existencia o no de posibilidad de confusión entre los signos en conflicto, corresponde efectuar el cotejo marcario de manera integral, considerando las marcas en su conjunto, sin realizar desmembramientos artificiales, atendiendo a la impresión general que producen en el consumidor, mediante un análisis sucesivo y no simultáneo.-----





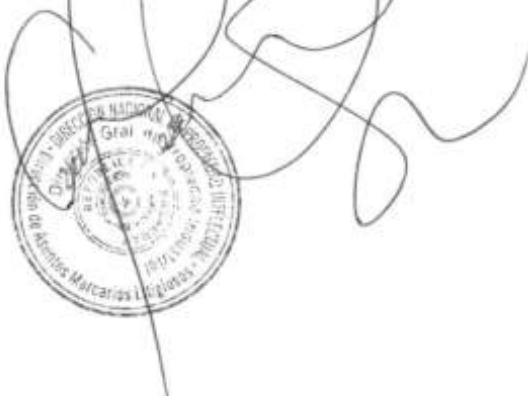
Resolución D.A.M.L. n.º

001038

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Que, al realizar el examen comparativo entre la marca solicitada y la marca invocada como fundamento de la oposición, se advierte que ambas presentan una marcada semejanza en su composición denominativa, al compartir la expresión “SI” seguida de la raíz “VIAJ”, conformando las denominaciones “SI, VIAJO” y “SI! VIAJES”. Dicha coincidencia determina una proximidad apreciable desde los aspectos ortográfico y fonético, toda vez que ambas expresiones presentan una estructura denominativa semejante y se encuentran construidas sobre la misma raíz, sin perjuicio de las diferencias existentes entre las terminaciones “VIAJO” y “VIAJES”. Asimismo, desde el aspecto conceptual, ambas denominaciones evocan de manera directa la actividad de viajar y el ámbito turístico. En consecuencia, las semejanzas señaladas constituyen un elemento relevante dentro del análisis de confundibilidad.-----

Que, en cuanto a la configuración mixta de las marcas y a las diferencias apreciables entre sus respectivas etiquetas, corresponde señalar que, si bien las composiciones gráficas presentan elementos figurativos y diseños propios que permiten establecer diferencias desde el aspecto visual, tales particularidades deben ser ponderadas en el marco del cotejo integral de los signos. Conforme a los criterios establecidos en las directrices de marcas, en las marcas mixtas reviste particular importancia el elemento denominativo, en tanto constituye el componente verbal mediante el cual el consumidor identifica, menciona y solicita habitualmente los servicios en el mercado. En el presente caso, pese a las diferencias existentes en el diseño, composición y demás elementos gráficos de las etiquetas, subsiste una semejanza relevante entre las denominaciones “SI, VIAJO” y “SI! VIAJES”, derivada de la coincidencia en su estructura y en la raíz “VIAJ”, así como de la proximidad conceptual que ambas generan, por lo que las particularidades gráficas de las etiquetas no resultan suficientes para neutralizar las semejanzas existentes en el elemento denominativo ni para impedir que el público consumidor pueda relacionar ambas marcas o



Resolución D.A.M.L. n.º

001038

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39.

considerar que los servicios identificados con ellas provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.



(marca extranjera solicitada)



(marca oponente registrada)

Que, analizados los listados de servicios, se constata que la marca solicitada pretende amparar, en clase 39, “acompañamiento de viajeros; alquiler de coches; alquiler de vehículos; organización de cruceros; organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea; organización de transporte de pasajeros; organización de viajes y visitas turísticas; organización y reserva de excursiones; organización y reserva de viajes; reserva de asientos para viajes aéreos; reserva de asientos para viajes en autobús; reserva de asientos para viajes en tren; servicios de información de transporte; servicios de transporte de viajeros; servicios de transporte en autobús; transporte aéreo; transporte fluvial; transporte por teleférico”. Por su parte, la marca oponente “SI! VIAJES” cuenta con cobertura en clase 39 para “servicios de acompañamiento de viajeros, organización de servicios de transporte de pasajeros, organización de transporte para circuitos turísticos, reservas de plazas de viaje, reservas de transporte, reservas de viajes, servicios de transporte para visitas turísticas, transporte de viajeros”. Al respecto, se verifica una coincidencia





Resolución D.A.M.L n.° 001038

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

directa entre diversos servicios comprendidos en ambas coberturas, particularmente aquellos relativos al acompañamiento de viajeros, organización de transporte de pasajeros, organización de viajes, reservas de viajes y transporte de viajeros, configurándose además una evidente afinidad respecto de los restantes servicios vinculados con el transporte y la actividad turística. Esta circunstancia, ponderada conjuntamente con la semejanza denominativa existente entre las marcas, adquiere especial relevancia para el análisis de confundibilidad.-----

Que, además, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido mediante el registro de la marca “SI! VIAJES”, frente a la solicitud posterior de la marca “SI, VIAJO”, por cuanto la semejanza existente entre las denominaciones, unida a la relación y complementariedad que presentan los servicios comprendidos en las clases 39 y 43, determina un riesgo de confusión o asociación respecto de su origen empresarial, circunstancia que impide acceder a la pretensión registral.-----

Que, el Convenio de París posee fuerza legal en nuestro país, el cual en su Art. 6 numeral 3 (aprobado por Ley n.° 300), conforme al principio de territorialidad y de independencia de las marcas “las marcas regularmente registradas en un país de la Unión son consideradas independientes de las marcas registradas en los demás países”.-----

Que, por las circunstancias expuestas, la solicitud de registro de la marca “SI, VIAJO” resulta susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor respecto de la marca previamente concedida “SI! VIAJES”, considerando la semejanza existente entre sus elementos denominativos, la proximidad conceptual que presentan y la identidad y afinidad que se verifica entre los servicios comprendidos en la clase 39, aun cuando las etiquetas presenten diferencias gráficas. En consecuencia, dicha circunstancia configura un impedimento para la





Resolución D.A.M.L. n.º **001038**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

concesión del signo solicitado, al encontrarse comprendido dentro de la causal prohibitiva de registro establecida en 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"*.-----

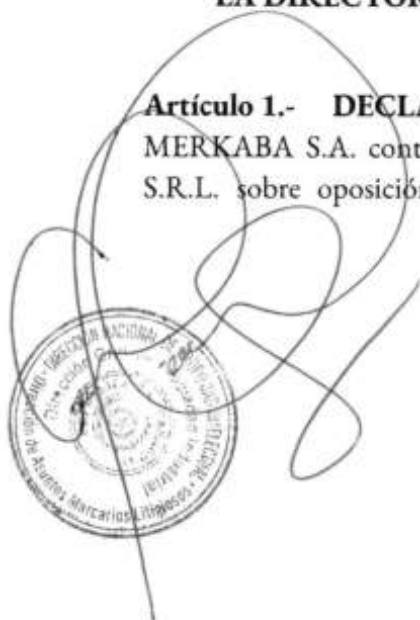
Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 172/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MERKABA S.A. contra NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SÍ, VIAJO Y ETIQUETA" clase 39,





Resolución D.A.M.L. n.º 001038

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Expediente n.º 2459785 solicitada por NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SÍ, VIAJO Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n.º 2459785 solicitada por NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **001039**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43.

Asunción, **15 SEP 2026**

VISTO:

El expediente caratulado: MERKABA S.A. contra NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SÍ, VIAJO Y ETIQUETA" clase 43, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SÍ, VIAJO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43 (marca extranjera), en base al registro de la marca SÍ! VIAJES Y ETIQUETA, en la clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 001039

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

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

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

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

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

Que, corresponde a esta Dirección expedirse respecto a la procedencia o no del recurso interpuesto, efectuando el análisis correspondiente sobre la posibilidad de coexistencia entre la solicitud de registro de la marca extranjera denominada “SÍ, VIAJO Y ETIQUETA”, presentada en la Clase 43, y la marca “SÍ! VIAJES Y ETIQUETA”, previamente concedida y vigente en nuestro país, clase 39.-----

Que, a los efectos de determinar la existencia o no de posibilidad de confusión entre los signos en conflicto, corresponde efectuar el cotejo marcario de manera integral, considerando las marcas en su conjunto, sin realizar desmembramientos artificiales, atendiendo a la impresión general que producen en el consumidor, mediante un análisis sucesivo y no simultáneo.-----



Resolución D.A.M.L n. ° 001039

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

Que, al realizar el examen comparativo entre la marca solicitada y la marca invocada como fundamento de la oposición, se advierte que ambas presentan una marcada semejanza en su composición denominativa, al compartir la expresión “SI” seguida de la raíz “VIAJ”, conformando las denominaciones “SI, VIAJO” y “SI! VIAJES”. Dicha coincidencia determina una proximidad apreciable desde los aspectos ortográfico y fonético, toda vez que ambas expresiones presentan una estructura denominativa semejante y se encuentran construidas sobre la misma raíz, sin perjuicio de las diferencias existentes entre las terminaciones “VIAJO” y “VIAJES”. Asimismo, desde el aspecto conceptual, ambas denominaciones evocan de manera directa la actividad de viajar y el ámbito turístico. En consecuencia, las semejanzas señaladas constituyen un elemento relevante dentro del análisis de confundibilidad.-----

Que, en cuanto a la configuración mixta de las marcas y a las diferencias apreciables entre sus respectivas etiquetas, corresponde señalar que, si bien las composiciones gráficas presentan elementos figurativos y diseños propios que permiten establecer diferencias desde el aspecto visual, tales particularidades deben ser ponderadas en el marco del cotejo integral de los signos. Conforme a los criterios establecidos en las directrices de marcas, en las marcas mixtas reviste particular importancia el elemento denominativo, en tanto constituye el componente verbal mediante el cual el consumidor identifica, menciona y solicita habitualmente los servicios en el mercado. En el presente caso, pese a las diferencias existentes en el diseño, composición y demás elementos gráficos de las etiquetas, subsiste una semejanza relevante entre las denominaciones “SI, VIAJO” y “SI! VIAJES”, derivada de la coincidencia en su estructura y en la raíz “VIAJ”, así como de la proximidad conceptual que ambas generan, por lo que las particularidades gráficas de las etiquetas no resultan suficientes para neutralizar las semejanzas existentes en el elemento denominativo ni para impedir que el público consumidor pueda relacionar ambas marcas o





Resolución D.A.M.L n. °

001039

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43.

considerar que los servicios identificados con ellas provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.



(marca extranjera solicitada)



(marca oponente registrada)

Que, analizados los listados de servicios, se constata que la marca solicitada pretende amparar, en clase 43, “servicios de alojamiento, alquiler de alojamiento temporal y vacacional, facilitación de alojamiento en hoteles, reservas de alojamiento y habitaciones de hotel, servicios de agencia de reservas de alojamiento en hotel y servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]”. Por su parte, la marca oponente “SI! VIAJES cuenta con cobertura en clase 39 para “servicios de acompañamiento de viajeros, organización de servicios de transporte de pasajeros, organización de transporte para circuitos turísticos, reservas de plazas de viaje, reservas de transporte y viajes, servicios de transporte para visitas turísticas y transporte de viajeros.” Al respecto, si bien los servicios comprendidos en ambas coberturas no son idénticos, corresponde valorar su afinidad atendiendo a su naturaleza, finalidad, destinatarios, canales de comercialización y relación de complementariedad. En este sentido, los servicios de alojamiento y hospedaje comprendidos en la clase 43 guardan una relación directa y complementaria con los servicios de transporte, reservas y organización de viajes comprendidos en la clase 39, en tanto unos y otros se encuentran





Resolución D.A.M.L. n.º 001039

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

destinados a satisfacer necesidades vinculadas con el desplazamiento y permanencia de viajeros y pueden ser ofrecidos o contratados dentro de una misma actividad turística. Esta circunstancia, ponderada conjuntamente con la semejanza denominativa existente entre las marcas, adquiere especial relevancia para el análisis de confundibilidad.-----

Que, además, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido mediante el registro de la marca "SI! VIAJES", frente a la solicitud posterior de la marca "SI, VIAJO", por cuanto la semejanza existente entre las denominaciones, unida a la relación y complementariedad que presentan los servicios comprendidos en las clases 39 y 43, determina un riesgo de confusión o asociación respecto de su origen empresarial, circunstancia que impide acceder a la pretensión registral.-----

Que, el Convenio de París posee fuerza legal en nuestro país, el cual en su Art. 6 numeral 3 (aprobado por Ley n.º 300), conforme al principio de territorialidad y de independencia de las marcas "las marcas regularmente registradas en un país de la Unión son consideradas independientes de las marcas registradas en los demás países".-----

Que, por las circunstancias expuestas, la solicitud de registro de la marca "SI, VIAJO" resulta susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor respecto de la marca previamente concedida "SI! VIAJES", considerando la semejanza existente entre sus elementos denominativos, la proximidad conceptual que presentan y la relación de afinidad y complementariedad que se verifica entre los servicios comprendidos en las clases 43 y 39, aun cuando las etiquetas presenten diferencias gráficas. En consecuencia, dicha circunstancia configura un impedimento para la concesión del signo solicitado, al encontrarse comprendido dentro de la causal prohibitiva de registro establecida en la Ley n.º 1.294/98 "De Marcas".-----



Resolución D.A.M.L n.º 001039

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

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° 173/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MERKABA S.A. contra NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. sobre oposición al registro de marca “SÍ, VIAJO Y ETIQUETA” clase 43, Expediente n° 2459788 solicitada por NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001039**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SÍ, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SÍ, VIAJO Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2459788 solicitada por NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001040

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H-BOX, CLASE 35.

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO contra ALI MOHAMAD AHMAD sobre oposición al registro de la marca H-BOX, clase 35, y,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca H-BOX, solicitada para la clase 35, en base al registro de marca H-TV, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 001040

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H-BOX, CLASE 35.-----

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna H-BOX (solicitada) y H-TV (oponente), ambas destinadas a distinguir servicios de la Clase 35, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinación de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas, a fin de establecer si las mismas resultan susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, desde el aspecto gráfico y ortográfico, H-BOX y H-TV presentan una conformación diferenciable. Ambas denominaciones se estructuran a partir de la letra H, seguida de un elemento denominativo distinto, siendo H-BOX integrada por las letras B-O-X, mientras que H-TV se encuentra conformada por las letras T-V. Si bien existe coincidencia en la letra inicial H y en el empleo del guión como elemento de separación, dicha circunstancia no resulta suficiente





Resolución D.A.M.L n.º **001040**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H-BOX, CLASE 35.-----

para determinar semejanza entre los conjuntos denominativos, toda vez que los elementos que completan cada marca presentan una composición gráfica completamente diferente. En efecto, la secuencia BOX se distingue claramente de TV por la cantidad de letras, su configuración y la disposición de sus elementos, otorgando a cada marca una fisonomía visual propia y fácilmente diferenciable.-----

H-BOX

(marca solicitante)

H-TV

(marca oponente)

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan coincidencia en la pronunciación de la letra inicial H, la impresión sonora que producen en su conjunto resulta claramente diferenciada. H-BOX incorpora una terminación breve y marcada correspondiente a BOX, mientras que H-TV presenta una pronunciación determinada por las letras T-V, generando una secuencia sonora diversa. De este modo, la diferencia existente en los elementos posteriores a la letra H modifica sustancialmente la cadencia, ritmo y sonoridad de cada expresión, por lo que la coincidencia inicial no alcanza entidad suficiente para generar una impresión fonética confundible entre H-BOX y H-TV.-----

Que, asimismo, corresponde señalar que la coincidencia en la letra H y en la estructura H- constituye un elemento común de reducida extensión dentro de denominaciones breves, por lo que no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por sí misma, una semejanza





Resolución D.A.M.L n.º ~~001040~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H-BOX, CLASE 35.-----

determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la impresión que producen como unidades denominativas. En el presente caso, las expresiones BOX y TV presentan diferencias evidentes y fácilmente perceptibles, tanto en su conformación gráfica como en su pronunciación, permitiendo al consumidor medio individualizar cada marca y distinguir las entre sí sin necesidad de realizar un análisis comparativo detenido.-----

Que, desde el aspecto conceptual, tampoco se advierte una coincidencia conceptual relevante entre las denominaciones enfrentadas. La expresión BOX y la combinación TV poseen contenidos evocativos diferentes, aun cuando puedan encontrarse vinculadas, de manera general, con el ámbito de los productos electrónicos. En consecuencia, desde este plano no se advierte una asociación conceptual directa que permita vincular H-BOX y H-TV como provenientes de un mismo origen empresarial.-----

Que, por otra parte, debe tenerse presente que la apreciación marcaria se produce, en principio, de manera rápida y espontánea, sin que el consumidor efectúe una confrontación directa y simultánea entre las denominaciones. Bajo esta perspectiva, cada una de las expresiones analizadas cuenta con una configuración suficientemente individualizada para permanecer en la memoria del público de manera diferenciada, de modo que la coincidencia en un elemento inicial de escasa extensión no resulta apta para generar una falsa percepción de identidad o vinculación empresarial entre H-BOX y H-TV.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra constituye el criterio que interesa desde la perspectiva marcaria, adquiriendo especial relevancia la primera impresión que las marcas producen en el consumidor a partir de una aprehensión espontánea y global. En este sentido, al confrontar H-BOX y H-TV, se advierte que las diferencias existentes en los elementos que completan cada denominación





Resolución D.A.M.L n. ° 001040

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H-BOX, CLASE 35.-----

resultan perceptibles desde una primera apreciación, particularmente por la distinta conformación, extensión y sonoridad de BOX y TV, circunstancias que permiten diferenciarlas adecuadamente y descartan una impresión de semejanza susceptible de inducir a confusión.-----

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se concluye que la coincidencia existente se encuentra circunscripta a la letra H y a la estructura H-, mientras que las diferencias que caracterizan la composición integral de H-BOX y H-TV poseen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculadas económicamente. La distinta conformación de los elementos BOX y TV, así como la diferente impresión visual, fonética y conceptual que producen las marcas consideradas en su conjunto, permiten al público consumidor individualizarlas y distinguirlas entre sí, resultando viable su coexistencia pacífica en el mercado.-----

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 resulta especialmente relevante en el presente caso, en el que, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las diferencias existentes entre las denominaciones permiten al consumidor distinguirlas adecuadamente.*-----

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





Resolución D.A.M.L n.º **001040**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H-BOX, CLASE 35.-----

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

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 en el artículo n° 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. -----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 427/26 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO contra ALI MOHAMAD

² Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.





Resolución D.A.M.L n.º **001040**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H-BOX, CLASE 35.-----

AHMAD sobre oposición al registro de la marca H-BOX, clase 35, Expediente n° 2573239 solicitada por ALI MOHAMAD AHMAD.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca H-BOX, clase 35, Expediente n° 2573239 solicitada por ALI MOHAMAD AHMAD.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n° **001041**

**POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN
A LA MARCA CACIQUE Y ETIQUETA, CLASE 30, OPOSICIÓN N° 2086939,
INTERPUESTA SUPERMERCADO GUARANI S.R.L.**-----

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca CACIQUE Y ETIQUETA, clase 30, oposición N° 2086939, interpuesta por SUPERMERCADO GUARANI S.R.L.-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la oposición N° 2086939, deducida contra la marca CACIQUE Y ETIQUETA, clase 30, Acta N° 2069442, solicitada por ANDRÉS LUIS CORTESE MAYANS.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001042

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN n° 222 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JB STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE n° 1844729.

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO:

El Recurso de Aclaratoria Acta n° 2678609 presentado en fecha 21 de agosto de 2026, por el ABG. ANA GARCÍA y;

RESULTA:

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

CONSIDERANDO :

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



Resolución D.A.M.L. n.º 001042

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN n.º 222 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JB STORE Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE n.º 1844729.-----

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

Que, respecto de la solicitud de aclaratoria planteada, mediante la cual se solicita la corrección de los datos del titular de la oposición, de FERNANDO JAVIER MENZI a JBG CORP S.A., corresponde señalar que, conforme surge de los antecedentes obrantes en autos y de la verificación efectuada en el sistema informático de la DINAPI, se constata que en el Registro N.º 359973, correspondiente a la Clase 35, continúa figurando como titular FERNANDO JAVIER MENZI.-----

Que, si bien el nuevo titular manifiesta que se ha solicitado la renovación y transferencia de la marca en las Clases 41 y 43, cabe señalar que los registros correspondientes a cada clase son independientes, por lo que las modificaciones de titularidad deben ser solicitadas y tramitadas respecto de cada registro en particular.-----

Que, en el presente caso, no obra en autos solicitud, escrito ni antecedente alguno mediante el cual se haya comunicado o solicitado la transferencia de titularidad respecto del Registro N.º 359973, correspondiente a la Clase 35. En consecuencia, al momento de dictarse la resolución, FERNANDO JAVIER MENZI continuaba figurando como titular de dicho registro en el sistema informático de la DINAPI, razón por la cual la resolución fue dictada correctamente a su nombre.-----

Que, en consecuencia, no se advierte la existencia de un error material e involuntario que deba ser objeto de rectificación, sino que la pretensión formulada procura modificar la identificación del titular con base en una transferencia que no fue solicitada ni incorporada oportunamente en el expediente correspondiente a la Clase 35. Por tanto, y conforme a los fundamentos de hecho y derecho expuestos, la presente aclaratoria resulta improcedente.-----

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



Resolución D.A.M.L n.º 001042

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN n.º 222 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JB STORE Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE n.º 1844729.-----

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

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución n.º 222 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Artículo 2.- RATIFICAR la Resolución N.º 222/26, por los fundamentos expuestos en la presente.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º **001043**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALEON US IP LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPER COREGA" CLASE 05.

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: HALEON US IP LIMITED contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de marca "SUPER COREGA" clase 05, y;

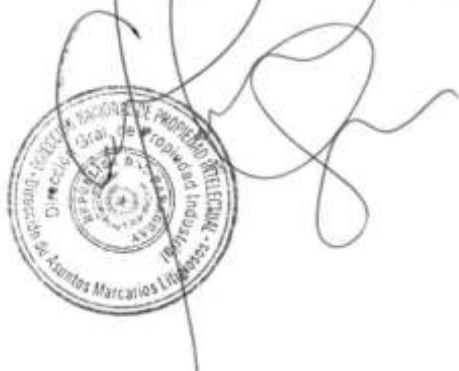
CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 001043

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALEON US IP LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPER COREGA" CLASE 05.

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada SUPER COREGA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición COREGA, 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. ° **001043**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALEON US IP LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPER COREGA" CLASE 05.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º **001043**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALEON US IP LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPER COREGA" CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 597/26, 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 HALEON US IP LIMITED contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de marca "SUPER COREGA" clase 05, Expediente n.º 2494057 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SUPER COREGA" clase 05, Expediente n.º 2494057 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001044

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 36, y,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NUEK, solicitada para la clase 36, en base al registro de marca NUCLE, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. ° 001044

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna NUEK (solicitada) y NUCLE (oponente), destinadas a distinguir servicios de las Clases 36 y 35, respectivamente, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinación de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas, conjuntamente con la naturaleza y relación de los servicios que pretenden distinguir, a fin de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, desde el aspecto gráfico y ortográfico, NUEK y NUCLE presentan una conformación diferenciable. La denominación solicitada se encuentra integrada por cuatro letras, N-U-E-K, mientras que la marca oponente está compuesta por cinco letras, N-U-C-L-E. Si bien ambas expresiones comparten las letras iniciales NU, dicha coincidencia se limita a un segmento





Resolución D.A.M.L. n.º **001044**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

reducido de sus respectivas estructuras y no determina, por sí sola, una semejanza suficiente entre los conjuntos denominativos. En efecto, a partir de las letras comunes iniciales, las marcas presentan secuencias completamente distintas, pues NUEK continúa con E-K, mientras que NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminación K de la solicitada constituye un elemento gráfico distintivo frente a la terminación E de la oponente, precedida por el grupo CL. Estas diferencias, apreciadas en la totalidad de cada denominación, otorgan a las marcas una fisonomía visual propia y permiten su individualización por parte del público consumidor.-----

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresión auditiva que producen en su conjunto resulta diferenciada. NUEK se caracteriza por una estructura breve y una terminación marcada en el sonido correspondiente a la letra K, mientras que NUCLE presenta una estructura más extensa y una secuencia final diversa, determinada por los sonidos correspondientes a C-L-E. De este modo, la distinta conformación de sus elementos posteriores modifica la cadencia, ritmo y sonoridad de cada expresión. En consecuencia, la coincidencia inicial advertida no alcanza entidad suficiente para generar una impresión fonética confundible entre NUEK y NUCLE.-----

Que, asimismo, corresponde señalar que la coincidencia en las letras iniciales NU constituye un elemento común de extensión limitada dentro de denominaciones breves, por lo que no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por sí misma, una semejanza determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la impresión que producen como unidades denominativas. En el presente caso, la diferente extensión de ambas expresiones, la diversa sucesión de sus letras y, particularmente, sus terminaciones EK y CLE, introducen diferencias perceptibles que permiten al consumidor medio distinguirlas sin necesidad de realizar un análisis comparativo detenido.-----





Resolución D.A.M.L n.° 001044

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

Que, desde el aspecto conceptual, no se advierte que NUEK y NUCLE posean un significado concreto y coincidente que permita establecer una asociación conceptual directa entre ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenta, en su conjunto, una evocación semántica evidente que permita vincularlas entre sí o atribuirles un contenido conceptual común. En consecuencia, desde este plano no se advierte un elemento adicional de semejanza susceptible de reforzar las coincidencias parciales existentes en los aspectos gráfico y fonético.-----

Que, a mayor abundamiento, la valoración de las denominaciones enfrentadas debe efectuarse considerando la percepción que razonablemente tendrá el consumidor medio de los servicios comprendidos en las Clases 36 y 35, quien se encontrará ante dos expresiones de estructura breve pero claramente diferenciadas en su composición. La presencia común de NU no resulta suficiente para provocar una asociación empresarial, toda vez que el resto de los elementos que conforman cada denominación presenta diferencias sustanciales y fácilmente perceptibles.-----

Que, en cuanto a la relación entre los servicios, corresponde señalar que la marca solicitada NUEK se encuentra destinada a distinguir servicios de naturaleza financiera, comprendiendo consultoría y asesoramiento en materia financiera e inversiones, servicios de procesamiento y pago electrónico, servicios bancarios, tarjetas de crédito y débito, transferencias y transacciones financieras, así como servicios de verificación y garantía de operaciones financieras. Por su parte, la marca oponente NUCLE se encuentra destinada a distinguir servicios de carácter comercial comprendidos en la Clase 35, vinculados principalmente con la operación de mercados en línea, intermediación comercial y administración de programas de fidelización, con una orientación específica hacia el sector agroindustrial. Si bien puede advertirse cierta proximidad funcional derivada de que determinados servicios comerciales pueden involucrar operaciones de pago o transacciones financieras, ello no determina por sí mismo una identidad o





Resolución D.A.M.L n.º 001044

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

relación de tal intensidad que permita considerar confundibles las actividades amparadas, atendiendo a que presentan distinta naturaleza, finalidad y función económica.-----

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se concluye que las semejanzas existentes se encuentran circunscriptas a la coincidencia parcial de las letras iniciales NU, mientras que las diferencias que caracterizan la composición integral de NUEK y NUCLE poseen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como proveniente de un mismo origen empresarial o vinculadas económicamente, resultando viable su coexistencia pacífica 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 reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. -----

Que, Jorge Otamendi señala que: *“La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad resulta especialmente relevante en el presente caso, en el que, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las diferencias existentes entre las denominaciones permiten al consumidor distinguirlas adecuadamente.*-----





Resolución D.A.M.I. n.º **001044**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

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

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 en el artículo n° 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. -----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 395/25 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

² Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.





Resolución D.A.M.L n. ° 001044

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n° 2494647 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n° 2494647 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.-----

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



ABG. JADHY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 001045

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 35, y,-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n. °

001045

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna NUEK (solicitada) y NUCLE (oponente), ambas destinadas a distinguir servicios de la Clase 35, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinación de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas, conjuntamente con la naturaleza y relación de los servicios que pretenden distinguir, a fin de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, desde el aspecto gráfico y ortográfico, NUEK y NUCLE presentan una conformación diferenciable. La denominación solicitada se encuentra integrada por cuatro letras, N-U-E-K, mientras que la marca oponente está compuesta por cinco letras, N-U-C-L-E. Si bien ambas expresiones comparten las letras iniciales NU, dicha coincidencia se limita a un segmento





Resolución D.A.M.L n. ° 001045

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

reducido de sus respectivas estructuras y no determina, por sí sola, una semejanza suficiente entre los conjuntos denominativos. En efecto, a partir de las letras comunes iniciales, las marcas presentan secuencias completamente distintas, pues NUEK continúa con E-K, mientras que NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminación K de la solicitada constituye un elemento gráfico distintivo frente a la terminación E de la oponente, precedida por el grupo CL. Estas diferencias, apreciadas en la totalidad de cada denominación, otorgan a las marcas una fisonomía visual propia y permiten su individualización por parte del público consumidor.-----

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresión auditiva que producen en su conjunto resulta diferenciada. NUEK se caracteriza por una estructura breve y una terminación marcada en el sonido correspondiente a la letra K, mientras que NUCLE presenta una estructura más extensa y una secuencia final diversa, determinada por los sonidos correspondientes a C-L-E. De este modo, la distinta conformación de sus elementos posteriores modifica la cadencia, ritmo y sonoridad de cada expresión. En consecuencia, la coincidencia inicial advertida no alcanza entidad suficiente para generar una impresión fonética confundible entre NUEK y NUCLE.-----

Que, asimismo, corresponde señalar que la coincidencia en las letras iniciales NU constituye un elemento común de extensión limitada dentro de denominaciones breves, por lo que no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por sí misma, una semejanza determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la impresión que producen como unidades denominativas. En el presente caso, la diferente extensión de ambas expresiones, la diversa sucesión de sus letras y, particularmente, sus terminaciones EK y CLE, introducen diferencias perceptibles que permiten al consumidor medio distinguirlas sin necesidad de realizar un análisis comparativo detenido.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001045**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, desde el aspecto conceptual, no se advierte que NUEK y NUCLE posean un significado concreto y coincidente que permita establecer una asociación conceptual directa entre ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenta, en su conjunto, una evocación semántica evidente que permita vincularlas entre sí o atribuirles un contenido conceptual común. En consecuencia, desde este plano no se advierte un elemento adicional de semejanza susceptible de reforzar las coincidencias parciales existentes en el aspecto gráfico y fonético -----

Que, a mayor abundamiento, la valoración de las denominaciones enfrentadas debe efectuarse considerando la percepción que razonablemente tendrá el consumidor medio de los servicios comprendidos en la Clase 35, quien se encontrará ante dos expresiones de estructura breve pero claramente diferenciadas en su composición. La presencia común de NU no resulta suficiente para provocar una asociación empresarial, toda vez que el resto de los elementos que conforman cada denominación presenta diferencias sustanciales y fácilmente perceptibles.-----

Que, en cuanto a la relación entre los servicios, corresponde señalar que ambas marcas se encuentran destinadas a distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 y que existe cierta proximidad entre algunas de las actividades amparadas. En particular, se observa coincidencia parcial en servicios vinculados con la operación o explotación de mercados en línea y programas de fidelización. No obstante, dicha circunstancia debe ser ponderada conjuntamente con el grado de semejanza existente entre las denominaciones, sin que la pertenencia a una misma clase ni la relación parcial entre determinados servicios pueda determinar, por sí sola, la existencia de riesgo de confusión.-----

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se concluye que las semejanzas existentes se encuentran circunscriptas a un elemento inicial de reducida extensión, mientras que las diferencias que caracterizan la composición integral de





Resolución D.A.M.L n. °

001045

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

NUEK y NUCLE poseen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculadas económicamente, resultando viable su coexistencia pacífica en el mercado.-----

Que, al respecto, la doctrina mas 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 reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. -----

Que, Jorge Otamendi señala que: *“La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad resulta especialmente relevante en el presente caso, en el que, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las diferencias existentes entre las denominaciones permiten al consumidor distinguirlas adecuadamente.*-----

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

² Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.





Resolución D.A.M.L n. ° **001045**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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 en el artículo n° 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 394/25 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 REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2494651 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.-----





Resolución D.A.M.L n.º **001045**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2494651 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º 001046

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 42, y,-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NUEK, solicitada para la clase 42, en base al registro de marca NUCLE, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º

001046

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna NUEK (solicitada) y NUCLE (oponente), destinadas a distinguir servicios de las Clases 42 y 35, respectivamente, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinación de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas, conjuntamente con la naturaleza y relación de los servicios que pretenden distinguir, a fin de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, desde el aspecto gráfico y ortográfico, NUEK y NUCLE presentan una conformación diferenciable. La denominación solicitada se encuentra integrada por cuatro letras, N-U-E-K, mientras que la marca oponente está compuesta por cinco letras, N-U-C-L-E. Si bien ambas expresiones comparten las letras iniciales NU, dicha coincidencia se limita a un segmento





Resolución D.A.M.L n.º 001046

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

reducido de sus respectivas estructuras y no determina, por sí sola, una semejanza suficiente entre los conjuntos denominativos. En efecto, a partir de las letras comunes iniciales, las marcas presentan secuencias completamente distintas, pues NUEK continúa con E-K, mientras que NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminación K de la solicitada constituye un elemento gráfico distintivo frente a la terminación E de la oponente, precedida por el grupo CL. Estas diferencias, apreciadas en la totalidad de cada denominación, otorgan a las marcas una fisonomía visual propia y permiten su individualización por parte del público consumidor.-----

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresión auditiva que producen en su conjunto resulta diferenciada. NUEK se caracteriza por una estructura breve y una terminación marcada en el sonido correspondiente a la letra K, mientras que NUCLE presenta una estructura más extensa y una secuencia final diversa, determinada por los sonidos correspondientes a C-L-E. De este modo, la distinta conformación de sus elementos posteriores modifica la cadencia, ritmo y sonoridad de cada expresión. En consecuencia, la coincidencia inicial advertida no alcanza entidad suficiente para generar una impresión fonética confundible entre NUEK y NUCLE.-----

Que, asimismo, corresponde señalar que la coincidencia en las letras iniciales NU constituye un elemento común de extensión limitada dentro de denominaciones breves, por lo que no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por sí misma, una semejanza determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la impresión que producen como unidades denominativas. En el presente caso, la diferente extensión de ambas expresiones, la diversa sucesión de sus letras y, particularmente, sus terminaciones EK y CLE, introducen diferencias perceptibles que permiten al consumidor medio distinguir las sin necesidad de realizar un análisis comparativo detenido.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 001046

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

Que, desde el aspecto conceptual, no se advierte que NUEK y NUCLE posean un significado concreto y coincidente que permita establecer una asociación conceptual directa entre ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenta, en su conjunto, una evocación semántica evidente que permita vincularlas entre sí o atribuirles un contenido conceptual común. En consecuencia, desde este plano no se advierte un elemento adicional de semejanza susceptible de reforzar las coincidencias parciales existentes en los aspectos gráfico y fonético.-----

Que, a mayor abundamiento, la valoración de las denominaciones enfrentadas debe efectuarse considerando la percepción que razonablemente tendrá el consumidor medio de los servicios comprendidos en las Clases 42 y 35, quien se encontrará ante dos expresiones de estructura breve pero claramente diferenciadas en su composición. La presencia común de NU no resulta suficiente para provocar una asociación empresarial, toda vez que el resto de los elementos que conforman cada denominación presenta diferencias sustanciales y fácilmente perceptibles.-----

Que, en cuanto a la relación entre los servicios, corresponde señalar que la marca solicitada NUEK se encuentra destinada a distinguir servicios propios del ámbito tecnológico e informático, comprendiendo, entre otros, el desarrollo, diseño, programación e implementación de software, servicios informáticos en la nube, alojamiento de sitios web, consultoría en materia de software y hardware, ciberseguridad, diseño y desarrollo de sistemas y aplicaciones, mientras que la marca oponente NUCLE se encuentra destinada a distinguir servicios de carácter comercial comprendidos en la Clase 35, vinculados principalmente con la operación de mercados en línea, intermediación y administración comercial de programas de fidelización, todos ellos con una orientación específica hacia el sector agroindustrial. En consecuencia, atendiendo a su distinta naturaleza, finalidad y ámbito de prestación, no se advierte una relación de complementariedad o sustitución suficientemente estrecha que permita establecer un riesgo de





Resolución D.A.M.L n.º

001046

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 42.

confusión entre los servicios amparados por las marcas enfrentadas. La circunstancia de que determinados servicios comerciales puedan eventualmente utilizar herramientas o plataformas tecnológicas no determina, por sí sola, una identidad o proximidad relevante desde la perspectiva marcaria, pues se trata de actividades de distinta naturaleza y dirigidas a satisfacer necesidades diferentes.

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se concluye que las semejanzas existentes se encuentran circunscriptas a un elemento inicial de reducida extensión, mientras que las diferencias que caracterizan la composición integral de NUEK y NUCLE poseen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculadas económicamente, resultando viable su coexistencia pacífica en el mercado.

Que, al respecto, la doctrina mas 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 reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, Jorge Otamendi señala que: *“La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad resulta especialmente relevante en el presente caso, en el que, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las*





Resolución D.A.M.L n.º 001046

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

diferencias existentes entre las denominaciones permiten al consumidor distinguirlas adecuadamente.-----

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

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 en el artículo n° 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. -----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 396/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

² Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.



Resolución D.A.M.L n.º **001046**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 42, Expediente n° 2494644 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 42, Expediente n° 2494644 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.-----

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


ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001047**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Asunción, 16 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 09, y,-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NUEK, solicitada para la clase 09, en base al registro de marca NUCLE, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º

001047

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna NUEK (solicitada) y NUCLE (oponente), destinadas a distinguir productos de la Clase 09 y servicios de la Clase 35, respectivamente, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinación de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas, conjuntamente con la naturaleza y relación de los productos y servicios que pretenden distinguir, a fin de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, desde el aspecto gráfico y ortográfico, NUEK y NUCLE presentan una conformación diferenciable. La denominación solicitada se encuentra integrada por cuatro letras, N-U-E-K, mientras que la marca oponente está compuesta por cinco letras, N-U-C-L-E. Si bien ambas expresiones comparten las letras iniciales NU, dicha coincidencia se limita a un segmento



Resolución D.A.M.L n. ° **001047**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

reducido de sus respectivas estructuras y no determina, por sí sola, una semejanza suficiente entre los conjuntos denominativos. En efecto, a partir de las letras comunes iniciales, las marcas presentan secuencias completamente distintas, pues NUEK continúa con E-K, mientras que NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminación K de la solicitada constituye un elemento gráfico distintivo frente a la terminación E de la oponente, precedida por el grupo CL. Estas diferencias, apreciadas en la totalidad de cada denominación, otorgan a las marcas una fisonomía visual propia y permiten su individualización por parte del público consumidor.-----

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresión auditiva que producen en su conjunto resulta diferenciada. NUEK se caracteriza por una estructura breve y una terminación marcada en el sonido correspondiente a la letra K, mientras que NUCLE presenta una estructura más extensa y una secuencia final diversa, determinada por los sonidos correspondientes a C-L-E. De este modo, la distinta conformación de sus elementos posteriores modifica la cadencia, ritmo y sonoridad de cada expresión. En consecuencia, la coincidencia inicial advertida no alcanza entidad suficiente para generar una impresión fonética confundible entre NUEK y NUCLE.-----

Que, asimismo, corresponde señalar que la coincidencia en las letras iniciales NU constituye un elemento común de extensión limitada dentro de denominaciones breves, por lo que no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por sí misma, una semejanza determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la impresión que producen como unidades denominativas. En el presente caso, la diferente extensión de ambas expresiones, la diversa sucesión de sus letras y, particularmente, sus terminaciones EK y CLE, introducen diferencias perceptibles que permiten al consumidor medio distinguirlas sin necesidad de realizar un análisis comparativo detenido.-----





Resolución D.A.M.L n.º 001047

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Que, desde el aspecto conceptual, no se advierte que NUEK y NUCLE posean un significado concreto y coincidente que permita establecer una asociación conceptual directa entre ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenta, en su conjunto, una evocación semántica evidente que permita vincularlas entre sí o atribuirles un contenido conceptual común. En consecuencia, desde este plano no se advierte un elemento adicional de semejanza susceptible de reforzar las coincidencias parciales existentes en los aspectos gráfico y fonético.-----

Que, a mayor abundamiento, la valoración de las denominaciones enfrentadas debe efectuarse considerando la percepción que razonablemente tendrá el consumidor medio de los productos y servicios comprendidos en las Clases 09 y 35, quien se encontrará ante dos expresiones de estructura breve pero claramente diferenciadas en su composición. La presencia común de NU no resulta suficiente para provocar una asociación empresarial, toda vez que el resto de los elementos que conforman cada denominación presenta diferencias sustanciales y fácilmente perceptibles.-----

Que, en cuanto a la relación entre los productos y servicios, corresponde señalar que la marca solicitada NUEK se encuentra destinada a distinguir productos tecnológicos y electrónicos de la Clase 09, comprendiendo software, aplicaciones informáticas, software bancario y financiero, terminales de pago, tarjetas, sistemas de cobro electrónico, dispositivos y hardware destinados a facilitar transacciones financieras, entre otros productos de naturaleza tecnológica. Por su parte, la marca oponente NUCLE se encuentra destinada a distinguir servicios de carácter comercial comprendidos en la Clase 35, vinculados principalmente con la operación de mercados en línea, intermediación comercial y administración de programas de fidelización, con una orientación específica hacia el sector agroindustrial. En consecuencia, si bien puede advertirse una relación indirecta derivada del eventual empleo de determinados productos tecnológicos en la prestación de servicios comerciales, dicha circunstancia no resulta suficiente





Resolución D.A.M.L n.º 001047

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAÇÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

para establecer una identidad, complementariedad necesaria o proximidad sustancial entre los productos y servicios enfrentados, atendiendo a su distinta naturaleza, finalidad y función en el mercado.-----

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se concluye que las semejanzas existentes se encuentran circunscriptas a un elemento inicial de reducida extensión, mientras que las diferencias que caracterizan la composición integral de NUEK y NUCLE poseen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculadas económicamente, resultando viable su coexistencia pacífica 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 reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. -----

Que, Jorge Otamendi señala que: *“La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad resulta especialmente relevante en el presente caso, en el que, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las diferencias existentes entre las denominaciones permiten al consumidor distinguirlas adecuadamente.*-----



Resolución D.A.M.L n. ° 001047

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

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

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 en el artículo n° 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. -----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 397/25 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

² Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.





Resolución D.A.M.L n.º **001047**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACÃO S.A. contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n° 2494640 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n° 2494640 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001048**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE 25.-----

Asunción, 17 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LUZ CELESTE VELY DE CASCO contra INVICTA S.P.A. sobre oposición al registro de marca "INVICTA" clase 25, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "INVICTA", solicitada para la clase 25 (marca extranjera), en base a la marca concedida "INVICTUS" clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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 **001048**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE 25.-----

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

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

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

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

Que, corresponde a esta Dirección expedirse respecto a la procedencia o no de la oposición interpuesta, efectuando el análisis correspondiente sobre la posibilidad de coexistencia entre la solicitud de registro de la marca denominada INVICTA, presentada en la Clase 25, que pretende distinguir prendas de vestir, cinturones, calzado y artículos de sombrerería, y la marca INVICTUS, previamente concedida y vigente en nuestro país en la misma Clase 25, que protege todos los productos comprendidos en dicha clase.-----

Que, al realizar el cotejo entre las marcas INVICTA (solicitada) y INVICTUS (oponente), se constata que ambas denominaciones presentan una configuración gráfica y ortográfica próxima, toda vez que comparten íntegramente la expresión INVICT, ubicada al inicio y ocupando la misma posición dentro de ambas composiciones. Si bien las desinencias A y



Resolución D.A.M.L n. °

001048

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE 25.-----

US son diferentes, la coincidencia exacta del elemento inicial confiere a las denominaciones una estructura semejante que puede ser retenida por el consumidor bajo un recuerdo imperfecto.-----

INVICTA

(solicitud extranjera)

INVICTUS

(marca concedida oponente)

Que, desde el aspecto fonético, las denominaciones INVICTA e INVICTUS presentan una marcada coincidencia sonora, especialmente en el segmento inicial INVICT, mientras que sus respectivas terminaciones A y US introducen diferencias en la articulación y terminación sonora. No obstante, dichas diferencias deben ser apreciadas conjuntamente con la fuerte coincidencia existente entre ambas denominaciones, sin efectuar una desmembración artificial de las mismas, pudiendo la semejanza advertida generar una proximidad auditiva susceptible de producir confusión o asociación empresarial.-----

Que, desde el punto de vista conceptual, INVICTA e INVICTUS constituyen términos de origen latino vinculados a la idea de aquello que no ha sido vencido o conquistado, presentando, por tanto, una proximidad conceptual relevante. En consecuencia, la apreciación conjunta de los aspectos gráfico, fonético y conceptual refuerza la semejanza existente entre las denominaciones enfrentadas, debiendo prevalecer en el cotejo la impresión de conjunto que producen las marcas.-----





Resolución D.A.M.I. n.° 001048

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE 25.-----

Que, asimismo, corresponde señalar que ambas marcas se encuentran destinadas a distinguir productos comprendidos en la Clase 25, existiendo identidad de clase y una relación directa entre sus coberturas, considerando que la marca INVICTUS se encuentra protegida para todos los productos comprendidos en dicha clase, dentro de los cuales quedan comprendidos los productos específicos amparados por INVICTA, consistentes en prendas de vestir, cinturones, calzado y artículos de sombrerería.-----

Que, las directrices de marcas establecen que el análisis de confundibilidad debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando integralmente sus semejanzas y diferencias, así como la naturaleza y relación existente entre los productos que distinguen. En el presente caso, la coincidencia íntegra del elemento INVICT, unida a la identidad de clase y a la amplitud de la cobertura de la marca oponente, determina que las diferencias existentes entre A y US no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusión o asociación empresarial.-----

Que, en razón de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y considerando que ambas tienen por finalidad distinguir productos comprendidos en la misma clase, existiendo además coincidencia directa entre los productos protegidos, el público consumidor puede verse inducido a error respecto de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los productos identificados con INVICTA e INVICTUS provienen de un mismo titular o de empresas económicamente vinculadas. En consecuencia, corresponde concluir que se configura un riesgo de confusión y/o asociación susceptible de afectar la función distintiva de la marca oponente.-----



Resolución D.A.M.I. n.°

001048

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE 25.-----

Que, además, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido mediante el registro de la marca INVICTUS, frente a la solicitud posterior de la marca INVICTA, por cuanto las semejanzas existentes entre ambas denominaciones, sumadas a la identidad de clase y a la coincidencia de los productos comprendidos en sus respectivas coberturas, determinan un riesgo de confusión y asociación que impide acceder a la pretensión registral.-----

Que, el Convenio de París posee fuerza legal en nuestro país, el cual en su Art. 6 numeral 3 (aprobado por Ley n.° 300), conforme al principio de territorialidad y de independencia de las marcas *“las marcas regularmente registradas en un país de la Unión son consideradas independientes de las marcas registradas en los demás países”*. En consecuencia, la existencia de un eventual registro de la marca INVICTA en el extranjero no resulta suficiente para desplazar o afectar el derecho previamente adquirido en nuestro país mediante el registro de la marca INVICTUS, debiendo prevalecer este último dentro del territorio nacional.-----

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

001048

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE 25.

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 05/25, 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 **LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO** contra **INVICTA S.P.A.** sobre oposición al registro de marca **INVICTA** clase 25, Expediente n.º 1884114 solicitada por **INVICTA S.P.A.**

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca **INVICTA** clase 25, Expediente n.º 1884114 solicitada por **INVICTA S.P.A.**

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º **001049**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOLDEN NEUTRUM, CLASE 01.

Asunción,

17 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLDEN NEUTRUM" clase 01, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GOLDEN NEUTRUM solicitada para la clase 01, sobre la base solicitada con anterioridad GOLD en la clase 05.

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca GOLDEN NEUTRUM solicitada para la clase 01.

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 base de oposición, se encuentra ARCHIVADA, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma conforme establece la Ley.

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



Resolución D.A.M.I. n.º 001049

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOLDEN NEUTRUM, CLASE 01.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLDEN NEUTRUM" clase 01, Expediente n° 1956169, solicitada por COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GOLDEN NEUTRUM" clase 01, Expediente n° 1956169, solicitada por COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º **001050**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOLDEN FLEX, CLASE 01.

Asunción, 17 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLDEN FLEX" clase 01, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GOLDEN FLEX solicitada para la clase 01, sobre la base solicitada con anterioridad GOLD en la clase 05.

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca GOLDEN FLEX solicitada para la clase 01.

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 base de oposición, se encuentra ARCHIVADA, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma conforme o establece la Ley.

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





Resolución D.A.M.L n.º 001050

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOLDEN FLEX, CLASE 01.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLDEN FLEX" clase 01, Expediente n° 1956168, solicitada por COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GOLDEN FLEX" clase 01, Expediente n° 1956168, solicitada por COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º 001051

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
28.**-----

Asunción,

17 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 28, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 28, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 35 y
otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º **001051**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 28.-----

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

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

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

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

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

Que, **el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET")**: Significa "*mercado*" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----





Resolución D.A.M.I. n.º

001051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 28.

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º **001051**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 28.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º 001051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 28.-----

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 537/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.I. n.º _____

001051

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
28.**-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 28, Expediente n° 2538278 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 28, Expediente n° 2538278 solicitada por JERUT EAS
UNIPERSONAL.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.º **001052**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
26.**-----

Asunción, **17 SEP 2026**

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 26, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 26, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 001052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 26.-----

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

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

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

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

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

Que, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----





Resolución D.A.M.L. n.º **001052**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 26.-----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° ~~001052~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 26.

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 001052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 26.

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 539/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho. -----





Resolución D.A.M.L n.º **001052**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 26.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 26, Expediente n° 2538274 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 26, Expediente n° 2538274 solicitada por JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 15.

Asunción,

17 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 15, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 15, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 15.-----

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

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

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

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

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

Que, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----



Resolución D.A.M.L. n.° **001053**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 15.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° —001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 15.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º

001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 15.-----

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 540/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.I. n.° ~~001~~ 053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
15.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 15, Expediente n° 2538251 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 15, Expediente n° 2538251 solicitada por JERUT EAS
UNIPERSONAL.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º 001054

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 27.

Asunción, 17 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 27, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 27, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ **Artículo 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

001054

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 27.-----

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

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

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

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

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

Que, el vocablo "**MARKET**" (en "**BIGMARKET**"): Significa "*mercado*" en inglés, por tanto, es un **término genérico y descriptivo** que debe mantenerse libre para su uso por parte de todos los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún titular.-----





Resolución D.A.M.I. n.º **001054**

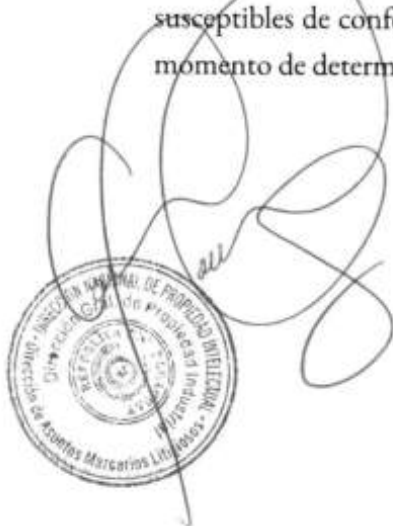
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 27.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º ~~00~~1054

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 27.-----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º 001054

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE 27.-----

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 538/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.L n. ° **001054**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
27.**

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 27, Expediente n° 2538277 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 27, Expediente n° 2538277 solicitada por JERUT EAS
UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° **001055**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

Asunción, 18 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: JORGE A. BAUMANN contra ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, clase 32, y,-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NATIVO AGUA MINERAL ETIQUETA, solicitada para la clase 32, en base al registro de marca YERBA MATE MONTE NATIVO, en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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.° **001055**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA (solicitada) y YERBA MATE MONTE NATIVO (oponente) se constata una diferencia sustancial en cuanto a su naturaleza, finalidad y características. El signo solicitado NATIVO AGUA MINERAL ampara bebidas sin alcohol, agua mineral y agua carbonatada en la Clase 32, tratándose de productos líquidos destinados al consumo directo. Por su parte, la marca registrada de la oponente distingue específicamente yerba mate en la Clase 30, producto de naturaleza diferente, destinado a la preparación de infusiones. Si bien ambos productos se encuentran vinculados al consumo humano y pueden coincidir en determinados establecimientos comerciales, dicha circunstancia no resulta suficiente para establecer una relación de identidad o proximidad tal que permita presumir un mismo origen empresarial.-----

Que, al efectuar el examen comparativo de las marcas desde una perspectiva visual y fisonómica de conjunto, se advierte que la marca solicitada se encuentra conformada por la



Resolución D.A.M.L n.º

001055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

expresión NATIVO AGUA MINERAL, acompañada de su correspondiente elemento gráfico, mientras que la marca de la oponente está constituida por la expresión YERBA MATE MONTE NATIVO. En la marca solicitada, la expresión AGUA MINERAL guarda relación directa con la naturaleza del producto que pretende distinguir, por lo que su incidencia distintiva debe ser ponderada atendiendo a su carácter descriptivo respecto de la cobertura, conforme a las directrices de marcas. De igual manera, en la marca oponente, la expresión YERBA MATE identifica directamente el producto protegido. En consecuencia, el cotejo debe efectuarse considerando los elementos que, en su conjunto, otorgan individualidad a cada composición. Bajo dicha perspectiva, la marca solicitada presenta una estructura en la que NATIVO se encuentra acompañado por AGUA MINERAL y un elemento gráfico, mientras que la oponente incorpora la expresión MONTE NATIVO dentro de un conjunto precedido por YERBA MATE, configuraciones que generan impresiones visuales diferenciadas.-----

Que, en el plano fonético, si bien ambas marcas coinciden en la pronunciación del vocablo NATIVO, la apreciación de las expresiones en su conjunto permite advertir diferencias relevantes en su estructura y cadencia. La marca solicitada se articula como NATIVO AGUA MINERAL, mientras que la marca oponente se expresa como YERBA MATE MONTE NATIVO. La distinta composición de las expresiones, así como la presencia de los vocablos AGUA MINERAL en la primera y YERBA MATE MONTE en la segunda, determina secuencias sonoras claramente diferenciadas. En consecuencia, la coincidencia en el término NATIVO, considerado dentro de cada conjunto, no resulta suficiente para producir una impresión auditiva confundible entre ambas marcas.-----

Que, desde el aspecto conceptual o ideológico, corresponde señalar que el término NATIVO posee un significado general asociado a aquello que es originario, propio o autóctono, por lo que su contenido resulta evocativo y de carácter general. En la marca solicitada, dicho





Resolución D.A.M.I. n.º

001055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

vocablo se encuentra acompañado por la expresión AGUA MINERAL, generando una evocación vinculada con la naturaleza y las características del producto amparado. Por su parte, la expresión YERBA MATE MONTE NATIVO presenta una construcción conceptual diferente, vinculada principalmente con el producto yerba mate y complementada por los términos MONTE NATIVO. De este modo, los conjuntos enfrentados transmiten evocaciones distintas, sin que la coincidencia en el término NATIVO permita, por sí sola, establecer una identidad conceptual o una asociación empresarial entre ambas marcas.-----

Que, asimismo, corresponde tener presente que el cotejo marcario debe realizarse considerando la impresión general que las marcas producen en el consumidor, quien las percibe como unidades y no mediante una confrontación aislada de cada uno de sus componentes. Desde esta perspectiva, la coincidencia en NATIVO adquiere una incidencia limitada al encontrarse inserta en estructuras denominativas diferentes: por un lado, NATIVO AGUA MINERAL, acompañado de un elemento gráfico; y por otro, YERBA MATE MONTE NATIVO. La configuración integral de ambas marcas permite al consumidor retener impresiones diferenciadas, sin que la utilización común del vocablo NATIVO alcance entidad suficiente para generar una falsa percepción de identidad o vinculación entre sus respectivos titulares.-----

Que, en tal sentido, la doctrina marcaria sostiene que la posibilidad de confusión debe apreciarse atendiendo a la impresión de conjunto que las marcas producen en el consumidor medio, sin otorgar carácter decisivo a coincidencias parciales cuando los restantes elementos permiten establecer una diferenciación suficiente. En el presente caso, si bien el vocablo NATIVO se encuentra presente en ambas composiciones, las estructuras denominativas son diferentes, pues la marca solicitada se articula alrededor de NATIVO AGUA MINERAL y un elemento gráfico, mientras que la oponente se configura mediante YERBA MATE MONTE NATIVO. A ello se suma la distinta naturaleza y finalidad de los productos amparados,



Resolución D.A.M.L n.º 001055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

circunstancias que, valoradas conjuntamente, permiten descartar un riesgo cierto de confusión o asociación empresarial.-----

En consecuencia, las diferencias advertidas entre las marcas enfrentadas permiten establecer una adecuada diferenciación entre ambas, atendiendo a la apreciación de sus respectivas composiciones en su conjunto y a la naturaleza de los productos que distinguen, sin que la coincidencia en el vocablo NATIVO resulte suficiente para generar confusión o asociación empresarial en el público consumidor. Asimismo, las particularidades propias de cada composición permiten que sean identificadas de manera independiente dentro del mercado, preservándose así la función distintiva que corresponde a cada marca.-----

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 elementos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo un elemento común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales”*. En tal sentido, dicho criterio resulta aplicable al presente caso, en el cual las marcas NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA y YERBA MATE MONTE NATIVO comparten el vocablo NATIVO, pero presentan diferencias suficientes en su estructura denominativa, composición gráfica y contenido conceptual, circunstancias que, apreciadas en su conjunto, permiten su adecuada individualización por parte del público consumidor.-----

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





Resolución D.A.M.L n. ° 001055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

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

La conclusión jurídica principal es que ambos signos NO son similares en grado de causar confusión y pueden coexistir pacíficamente en el mercado paraguayo. Esto se debe a que la única coincidencia entre ellos radica en un término genérico/débil en el ámbito de la salud y la medicina, mientras que sus elementos distintivos denominativos, gráficos y el lema comercial poseen notables diferencias. -----

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 en el artículo n° 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. -----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 250/26 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho. -----

² Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.



Resolución D.A.M.L n.° 001055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JORGE A. BAUMANN contra ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 2502950 solicitada por ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 2502950 solicitada por ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

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



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS EIRELI-EPP CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05.-----

Asunción, 18 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS EIRELI-EPP contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "PERIGOTA" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

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

001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS EIRELI-EPP CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05.-----

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos, tratándose de marcas notoriamente conocidas, corresponde valorar la posibilidad de afectación de los intereses de su titular aun cuando los productos o servicios pertenezcan a clases diferentes. Asimismo, señalan que no resulta indispensable acreditar la existencia de un daño económico efectivo, siendo suficiente demostrar la probabilidad de su ocurrencia o la existencia de un riesgo razonable de perjuicio.-----

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

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre la marca PERIGOTA, solicitada en la Clase 05, y la marca PERIGOT, invocada por la parte oponente, de origen extranjero, en la misma clase.-----

Que, en el presente caso, la marca PERIGOT, de origen extranjero, cuenta con antecedentes registrales en diversos países, circunstancias que, si bien no determinan por sí mismas el alcance de la protección dentro del territorio nacional, constituyen elementos que pueden ser ponderados conjuntamente con las demás circunstancias del caso, particularmente





Resolución D.A.M.L. n.º 001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS EIRELI-EPP CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05.-----

ante la elevada semejanza existente entre las denominaciones PERIGOTA y PERIGOT. Asimismo, corresponde atender especialmente a la identidad de la clase en la que se encuentran comprendidas ambas marcas, circunstancia que adquiere relevancia al momento de valorar el riesgo de confusión o asociación.-----

Que, al pretender registrar la denominación PERIGOTA para productos de la Clase 05, se advierte un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor respecto de la marca PERIGOT, atendiendo a la elevada semejanza existente entre ambas denominaciones y a la identidad de la clase involucrada. En efecto, la marca solicitada reproduce íntegramente la denominación PERIGOT, diferenciándose únicamente por la incorporación de la vocal final A. Esta mínima variación no resulta suficiente para alterar sustancialmente la impresión gráfica y fonética producida por las denominaciones enfrentadas, las cuales conservan una estructura prácticamente coincidente.-----

Que, por otra parte, la coincidencia casi íntegra de la estructura denominativa adquiere particular relevancia en el presente caso, toda vez que la denominación PERIGOTA contiene la totalidad de los elementos que conforman la marca PERIGOT, incorporando únicamente una letra adicional al final de la expresión. Desde el punto de vista fonético, dicha incorporación tampoco genera una diferenciación suficiente, pues ambas denominaciones mantienen una sonoridad sustancialmente semejante, susceptible de producir una percepción confundible en el consumidor.-----

Que, finalmente, la adopción de la denominación PERIGOTA para distinguir productos comprendidos en la misma Clase 05 resulta susceptible de generar una asociación indebida respecto de la marca PERIGOT, en tanto la reproducción prácticamente íntegra de esta última,





Resolución D.A.M.I. n.º

001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS EIRELI-EPP CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05.-----

acompañada únicamente de una variación mínima, podría llevar al público consumidor a considerar que ambas marcas corresponden a un mismo origen empresarial o que existe entre ellas algún vínculo, autorización o relación comercial. En consecuencia, la elevada semejanza denominativa, unida a la identidad de la clase involucrada, permite advertir la existencia de un riesgo cierto de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas.-----

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 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

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



Resolución D.A.M.L. n.° **001056**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS EIRELI-EPP CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05.-----

*la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*³ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.-----

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 productos y servicios relacionados al rubro.-----

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*

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



Resolución D.A.M.L n.° 001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS EIRELI-EPP CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05.-----

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° 608/26, 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 PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS EIRELI-EPP contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "PERIGOTA" clase 05, Expediente n° 2485098 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PERIGOTA" clase 05, Expediente n° 2485098 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

Asunción, 18 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: OCEAN QUALITY S.R.L. contra ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 42, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 42, en base a la marca registrada OCEAN QUALITY CULTIVANDO CONFIANZA (SLOGAN) Y ETIQUETA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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



Resolución D.A.M.L n.º 001057

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

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

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

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

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada en clase 42, y por otro, la marca oponente OCEAN QUALITY CULTIVANDO CONFIANZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, concedida en clase 35.-----

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, corresponde señalar que la solicitud de registro ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 42, específicamente: “servicios





Resolución D.A.M.I. n.º ~~001~~ 057

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación, servicios de análisis industrial, control de calidad, análisis del agua, análisis químico, consultoría tecnológica, investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros, investigación química, servicios de laboratorio de biofabricación, servicios de laboratorios científicos, servicios de química”, mientras que la marca oponente OCEAN QUALITY CULTIVANDO CONFIANZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, concedida en clase 35, protege servicios de “importación, exportación, representación, comercialización, venta y abastecimiento a terceros de productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria y productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico”. Con esta comparación se advierte que los servicios comprendidos en ambas coberturas poseen distinta naturaleza, finalidad y ámbito de prestación, puesto que los servicios de la clase 42 se encuentran orientados a actividades científicas, tecnológicas, de investigación, análisis químico y control de calidad, mientras que los servicios de la clase 35 corresponden a actividades de importación, exportación, representación, comercialización, venta y abastecimiento a terceros de diversos productos. En consecuencia, no se advierte entre ellos una relación de complementariedad o asociación comercial de tal entidad que pueda inducir al público consumidor a considerar que provienen de un mismo origen empresarial.-----

Que, en consecuencia, la diferencia existente entre la naturaleza y finalidad de los servicios protegidos por cada marca constituye un elemento relevante al momento de valorar la posibilidad de confusión, pues no se advierte una conexión competitiva directa entre los servicios



Resolución D.A.M.I. n.º **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

concretamente amparados en las clases 42 y 35, atendiendo a sus características, finalidad y ámbito de prestación.-----

Que, además, resulta pertinente efectuar el análisis visual y denominativo de las marcas objeto del presente procedimiento. Al respecto, las denominaciones ACQUALITY y OCEAN QUALITY presentan diferencias en cuanto a su composición, extensión y estructura, si bien comparten parcialmente la expresión QUALITY. En efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por la expresión ACQUALITY, acompañada del slogan SEGURIDAD EN CADA GOTA y una etiqueta de configuración propia, mientras que la marca oponente se encuentra constituida por OCEAN QUALITY, acompañada del slogan CULTIVANDO CONFIANZA y una etiqueta de configuración diferente. Estas diferencias, apreciadas en conjunto con la distinta naturaleza de los servicios protegidos, permiten establecer una impresión general diferenciada entre ambas marcas y disminuyen la posibilidad de que el público consumidor pueda asociarlas con un mismo origen empresarial.-----


Acquality
SEGURIDAD EN CADA GOTA

(marca solicitada)


**OCEAN
QUALITY**

(marca oponente)





Resolución D.A.M.L n.º **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

En ese sentido, conforme al artículo 7º de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del **Sistema Uniclase**, el cual establece que **cada solicitud de marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener protección**, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema 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 encontrarse las marcas comprendidas en distintas clases del nomenclador internacional de Niza, y al no verificarse una relación de conexidad suficiente entre los servicios específicamente protegidos en las clases 42 y 35, sumado a las diferencias existentes en sus respectivas denominaciones y etiquetas, **no se configura uno de los elementos necesarios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación empresarial**. En consecuencia, resulta jurídicamente viable la coexistencia 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 -----

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



Resolución D.A.M.L n.°

001057

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 513/26 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,





Resolución D.A.M.L. n.° **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por OCEAN QUALITY S.R.L. contra ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 42, Expediente n° 2564087 solicitada por ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 42, Expediente n° 2564087 solicitada por ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL.-

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **001058**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO JOSÉ LUIS CANILLAS ÁNGULO CONTRA ALMA INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA MOBILIARIO Y ETIQUETA, CLASE 20.-----

Asunción, 18 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: JOSÉ LUIS CANILLAS ÁNGULO contra ALMA INDUSTRIAL S.A., sobre oposición al registro de marca "ALMA MOBILIARIO Y ETIQUETA" clase 20, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ALMA MOBILIARIO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 20, en base a la marca concedida "ALLMA Y ETIQUETA" clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

¹ **Artículo 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 **001058**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO JOSÉ LUIS CANILLAS ÁNGULO CONTRA ALMA INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA MOBILIARIO Y ETIQUETA, CLASE 20.-----

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

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

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas “ALMA MOBILIARIO Y ETIQUETA” (solicitada) y “ALLMA Y ETIQUETA” (oponente), se constata una significativa semejanza visual y ortográfica en sus elementos denominativos principales, toda vez que ambas presentan una configuración particularmente próxima en torno a las expresiones “ALMA” y “ALLMA”. En efecto, ambas denominaciones comparten la secuencia de letras “AL” y “MA”, diferenciándose únicamente por la duplicación de la letra “L” en la marca oponente, mientras que la marca solicitada incorpora adicionalmente la expresión “MOBILIARIO”. Tal diferencia, atendiendo a la estructura general de los signos y al carácter evocativo de dicha expresión respecto de los productos comprendidos en la Clase 20, no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza existente entre los elementos denominativos principales.-----

Que, en el plano fonético, las denominaciones “ALMA” y “ALLMA” presentan una pronunciación prácticamente coincidente, toda vez que la duplicación de la consonante “L” en la



Resolución D.A.M.L n. °

001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO JOSÉ LUIS CANILLAS ÁNGULO CONTRA ALMA INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA MOBILIARIO Y ETIQUETA, CLASE 20.-----

marca oponente no introduce una diferencia sonora sustancial en su articulación. Si bien la marca solicitada incorpora la expresión “MOBILIARIO”, dicho término posee un contenido conceptual directamente relacionado con el rubro de los muebles y productos comprendidos en la Clase 20, por lo que su fuerza diferenciadora resulta limitada frente al elemento “ALMA”, que constituye el componente denominativo inicial y de mayor relevancia en la percepción del signo. En consecuencia, consideradas en su conjunto, las denominaciones presentan una proximidad fonética susceptible de inducir a confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia derivado de la marcada semejanza existente entre los elementos denominativos ALMA y ALLMA, los cuales presentan una estructura ortográfica y fonética prácticamente coincidente. Esta proximidad adquiere particular relevancia en la apreciación de conjunto de las marcas, toda vez que dichos elementos constituyen el núcleo denominativo de los signos confrontados, siendo los componentes mediante los cuales el público consumidor los identifica y diferencia en el tráfico comercial. En consecuencia, la incorporación de la expresión MOBILIARIO en la marca solicitada no resulta suficiente, por sí sola, para neutralizar la semejanza existente entre los elementos denominativos principales.-----

Que, asimismo, la incorporación de etiquetas o diseños figurativos en las marcas confrontadas no resulta suficiente para neutralizar la semejanza advertida entre sus elementos denominativos principales, toda vez que tales componentes no logran desvirtuar la proximidad existente entre ALMA y ALLMA. En este sentido, la apreciación de las marcas en su conjunto debe considerar especialmente sus elementos denominativos, por constituir estos el medio verbal mediante el cual el público consumidor las identifica y solicita en el tráfico comercial.-----





Resolución D.A.M.L n.º

001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO JOSÉ LUIS CANILLAS ÁNGULO CONTRA ALMA INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA MOBILIARIO Y ETIQUETA, CLASE 20.-----

Que, en cuanto a los productos y servicios amparados por las marcas en pugna, se advierte que la marca solicitada comprende productos de la Clase 20, correspondientes a todos los productos comprendidos en dicha clase; mientras que la marca oponente ALLMA comprende servicios de la Clase 35, entre ellos servicios de venta minorista de muebles y artículos de decoración y servicios de venta minorista en línea de muebles y artículos de decoración, así como otros servicios relacionados con la comercialización de productos destinados al hogar. Si bien las coberturas se encuentran comprendidas formalmente en clases diferentes, existe una relación objetiva y directa entre los muebles y artículos de decoración comprendidos en la Clase 20 y los servicios de la Clase 35, atendiendo a su naturaleza, finalidad, destino y canales de comercialización, pudiendo concurrir en los mismos establecimientos comerciales y dirigirse al mismo público consumidor.-----

Que, en particular, los muebles y artículos de decoración comprendidos en la Clase 20 presentan una relación directa con los servicios comprendidos en la Clase 35, toda vez que constituyen bienes susceptibles de ser ofrecidos y comercializados a través de estos. En tal sentido, la coincidencia en la naturaleza de los bienes y en los ámbitos de comercialización determina una conexión comercial inmediata entre ambas coberturas, circunstancia que, apreciada conjuntamente con la semejanza existente entre las denominaciones confrontadas, incrementa la posibilidad de que el consumidor atribuya a un mismo origen empresarial los productos y servicios identificados con las marcas en pugna.-----

Que, las directrices de marcas establecen que el análisis de confundibilidad debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de manera integral sus semejanzas y diferencias, así como la naturaleza y relación existente entre los productos y servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida entre "ALMA MOBILIARIO" y "ALLMA", unida a la relación existente entre los productos de



Resolución D.A.M.I. n.° 001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO JOSÉ LUIS CANILLAS ÁNGULO CONTRA ALMA INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA MOBILIARIO Y ETIQUETA, CLASE 20.-----

la Clase 20 y los servicios de comercialización de muebles y artículos de decoración de la Clase 35, determina que las diferencias de clasificación no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusión o asociación empresarial.-----

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.° 176/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por JOSÉ LUIS CANILLAS ÁNGULO contra ALMA INDUSTRIAL S.A., sobre oposición al registro de marca ALMA MOBILIARIO Y ETIQUETA clase 20, Expediente n° 2304715 solicitada por ALMA INDUSTRIAL S.A.-----



Resolución D.A.M.I. n.º

001058

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSÉ LUIS CANILLAS ÁNGULO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO Y ETIQUETA, CLASE 20.**-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca ALMA
MOBILIARIO Y ETIQUETA clase 20, Expediente n° 2304715 solicitada por ALMA
INDUSTRIAL S.A.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º 001059

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31.-----

Asunción, 18 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 31, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 31, en base a la marca concedida "BTA Y ETIQUETA" clase 31, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

001059

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31.-----

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se constata una significativa semejanza visual y ortográfica, toda vez que ambas denominaciones coinciden en la totalidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio y en la misma posición dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada incorpora las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS, mientras que la marca oponente se encuentra conformada exclusivamente por la denominación BTA. Estas diferencias no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza visual existente entre el elemento denominativo principal de ambas marcas, atendiendo a que BTA constituye el componente inicial y de mayor fuerza perceptiva dentro de la marca solicitada.-----

Que, en el plano fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA presentan una coincidencia sonora respecto del término BTA, que constituye el elemento denominativo común y que, por su ubicación inicial, adquiere particular relevancia en la



Resolución D.A.M.I. n.º **001059**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31.-----

percepción del consumidor. Si bien la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS introduce una variación sonora en la extensión de la marca solicitada, la misma no resulta suficiente para generar una diferenciación auditiva significativa respecto de la marca oponente, considerando que BTA constituye el elemento denominativo principal de aquella. En consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las denominaciones presentan una proximidad fonética susceptible de inducir a confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiquetas y los elementos gráficos de ambas marcas presentan diferencias entre sí, corresponde destacar que ambas comparten el mismo núcleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la denominación constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identifica y la solicita verbalmente en el comercio ordinario; por ende, las diferencias gráficas, cromáticas y de diseño de las etiquetas, así como la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en la marca solicitada, resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusión o asociación marcaria entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA.-----

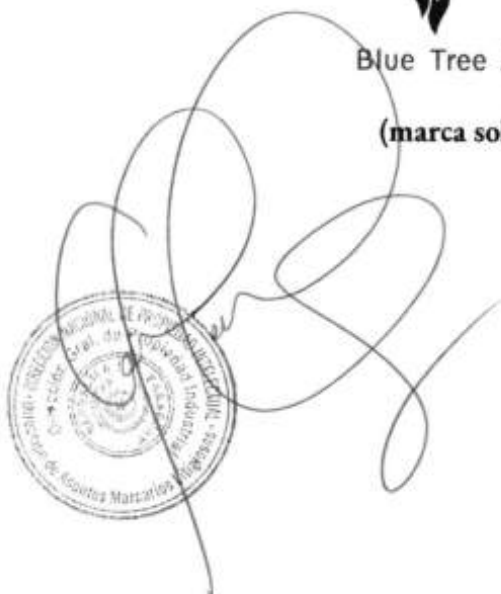


Blue Tree Agribusiness

(marca solicitada)



(marca oponente)



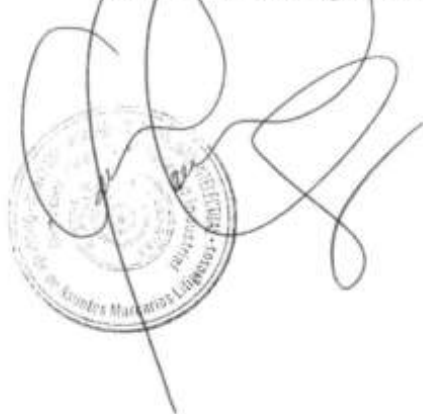
Resolución D.A.M.I. n.° **001059**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31.-----

Que, de igual manera, corresponde señalar que la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar los 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 empresarial de los productos con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza de los productos comprendidos en sus respectivas coberturas.-----

Que, en cuanto a los productos amparados por las marcas en pugna, corresponde considerar que la marca solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende productos de la Clase 31, específicamente: "*granos de siembra, semillas de siembra, semillas (botánica)*", mientras que la marca oponente BTA cuenta con protección para: "*todos los productos comprendidos en la Clase 31*". En consecuencia, los productos comprendidos en la solicitud se encuentran íntegramente comprendidos dentro del ámbito de protección de la marca oponente, configurándose una coincidencia sustancial respecto de los productos distinguidos.-----

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestación, en cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominación BTA, particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases 07, 08 y 09, corresponde señalar que tales antecedentes no resultan determinantes para descartar el riesgo de confusión advertido en el presente caso. En efecto, la eventual coexistencia de otras denominaciones que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemento deba ser considerado irrelevante ni que cualquier marca que lo contenga pueda coexistir necesariamente con la marca oponente, puesto que el análisis debe efectuarse respecto de las marcas



Resolución D.A.M.L n.º **001059**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31.-----

específicamente enfrentadas y de la impresión de conjunto que generan, atendiendo además a los productos comprendidos en sus respectivas coberturas. En el caso concreto, la coincidencia en el elemento denominativo BTA, sumada a la semejanza visual y fonética existente entre las marcas y a la identidad de la Clase 31, determina un grado de similitud susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, la cual establece que el análisis de confundibilidad debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de manera integral sus semejanzas y diferencias, así como la naturaleza y relación existente entre los productos o servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, unida a la identidad de la Clase 31 y a la coincidencia sustancial existente entre los productos comprendidos, determina que las diferencias señaladas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusión o asociación empresarial.-----

Que, en razón de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y considerando que los productos comprendidos en la solicitud se encuentran dentro del ámbito de protección de la marca oponente, el público consumidor puede verse inducido a error respecto de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los productos identificados con BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA provienen de un mismo titular o de empresas económicamente vinculadas. En consecuencia, las semejanzas advertidas, valoradas conjuntamente con la coincidencia existente entre los productos comprendidos, resultan suficientes para considerar que la coexistencia de ambas marcas no resulta admisible.-----



Resolución D.A.M.I. n.º 001059

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 484/26, 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 BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 31, Expediente n.º 2479899 solicitada por BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA.-----



Resolución D.A.M.L n. ° ~~001059~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31.**-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE TREE
AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 31, Expediente n° 2479899 solicitada por BLUE
TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º **001060**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 44.-----

Asunción, **18 SEP 2026**

VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 44, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base a la marca concedida "BTA Y ETIQUETA" 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

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

001060

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 44.-----

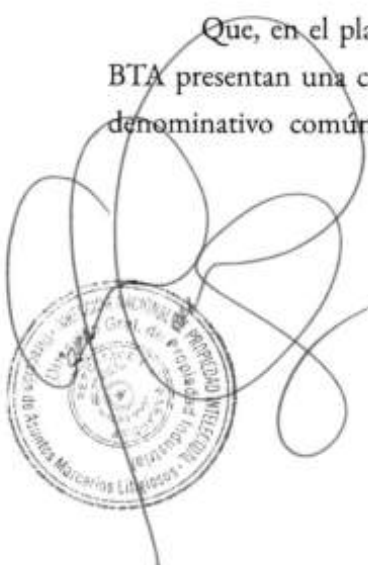
legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se constata una significativa semejanza visual y ortográfica, toda vez que ambas denominaciones coinciden en la totalidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio y en la misma posición dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada incorpora las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS, mientras que la marca oponente se encuentra conformada exclusivamente por la denominación BTA. Estas diferencias no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza visual existente entre el elemento denominativo principal de ambas marcas, atendiendo a que BTA constituye el componente inicial y de mayor fuerza perceptiva dentro de la marca solicitada.-----

Que, en el plano fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA presentan una coincidencia sonora respecto del término BTA, que constituye el elemento denominativo común y que, por su ubicación inicial, adquiere particular relevancia en la





Resolución D.A.M.L n.º

001060

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 44.

percepción del consumidor. Si bien la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS introduce una variación sonora en la extensión de la marca solicitada, la misma no resulta suficiente para generar una diferenciación auditiva significativa respecto de la marca oponente, considerando que BTA constituye el elemento denominativo principal de aquella. En consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las denominaciones presentan una proximidad fonética susceptible de inducir a confusión o asociación en el público consumidor.

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiquetas y los elementos gráficos de ambas marcas presentan diferencias entre sí, corresponde destacar que ambas comparten el mismo núcleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la denominación constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identifica y la solicita verbalmente en el comercio ordinario; por ende, las diferencias gráficas, cromáticas y de diseño de las etiquetas, así como la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en la marca solicitada, resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusión o asociación marcaria entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA.



Blue Tree Agribusiness

(marca solicitada)



(marca oponente)



Resolución D.A.M.I. n.º 001060

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 44.-----

Que, de igual manera, corresponde señalar que la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar los 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 empresarial de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza, finalidad y relación existente entre los productos y servicios comprendidos en sus respectivas coberturas.-----

Que, en cuanto a los servicios y productos amparados por las marcas en pugna, corresponde considerar que la marca solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende servicios de la Clase 44, específicamente: *“servicios de control de plagas para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; exterminación de animales dañinos para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; pulverización aérea o terrestre de fertilizantes y otros productos químicos para uso agrícola”*, mientras que la marca oponente BTA cuenta con protección para *“todos los productos comprendidos en la Clase 01”*. En tal sentido, si bien los servicios y productos se encuentran comprendidos en clases diferentes, se advierte una relación estrecha entre los mismos, atendiendo a su naturaleza, finalidad y complementariedad, toda vez que los productos químicos e insumos de uso agrícola comprendidos en la Clase 01 pueden ser utilizados precisamente en la prestación de los servicios de control de plagas y pulverización de fertilizantes y otros productos químicos para uso agrícola comprendidos en la Clase 44. Asimismo, ambos se encuentran dirigidos al sector agrícola y pueden coincidir en sus destinatarios y en el ámbito de utilización, configurándose una vinculación relevante que debe ser valorada conjuntamente con la semejanza existente entre las marcas.-----





Resolución D.A.M.I. n.º

001060

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 44.-----

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestación, en cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominación BTA, particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases 07, 08 y 09, corresponde señalar que tales antecedentes no resultan determinantes para descartar el riesgo de confusión advertido en el presente caso. En efecto, la eventual coexistencia de otras denominaciones que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemento deba ser considerado irrelevante ni que cualquier marca que lo contenga pueda coexistir necesariamente con la marca oponente, puesto que el análisis debe efectuarse respecto de las marcas específicamente enfrentadas y de la impresión de conjunto que generan, atendiendo además a la naturaleza, finalidad y relación existente entre los productos y servicios comprendidos en sus respectivas coberturas. En el caso concreto, la coincidencia en el elemento denominativo BTA, sumada a la semejanza visual y fonética existente entre las marcas y a la relación y complementariedad existente entre los servicios de la Clase 44 y los productos de la Clase 01, determina un grado de similitud susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, la cual establece que el análisis de confundibilidad debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de manera integral sus semejanzas y diferencias, así como la naturaleza y relación existente entre los productos o servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, unida a la relación y complementariedad existente entre los servicios de la Clase 44 y los productos de la Clase 01, determina que las





Resolución D.A.M.I. n.° **001060**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 44.-----

diferencias señaladas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusión o asociación empresarial.-----

Que, en razón de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y considerando la relación y complementariedad existente entre los servicios y productos comprendidos en sus respectivas coberturas, el público consumidor puede verse inducido a error respecto de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los servicios identificados con BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y los productos identificados con BTA provienen de un mismo titular o de empresas económicamente vinculadas. En consecuencia, las semejanzas advertidas, valoradas conjuntamente con la relación existente entre los servicios y productos comprendidos, resultan suficientes para considerar que la coexistencia de ambas marcas no resulta admisible.-----

Que, resulta evidente la similitud, 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



Resolución D.A.M.L. n.° 001060

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 44.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 487/26, 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 BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2479895 solicitada por BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2479895 solicitada por BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° ~~00~~1061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 01.-----

Asunción, 18 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 01, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 01, en base a la marca concedida "BTA Y ETIQUETA" 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

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.° 001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 01.-----

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

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se constata una significativa semejanza visual y ortográfica, toda vez que ambas denominaciones coinciden en la totalidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio y en la misma posición dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada incorpora las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS, mientras que la marca oponente se encuentra conformada exclusivamente por la denominación BTA. Estas diferencias no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza visual existente entre el elemento denominativo principal de ambas marcas, atendiendo a que BTA constituye el componente inicial y de mayor fuerza perceptiva dentro de la marca solicitada.-----

Que, en el plano fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA presentan una coincidencia sonora respecto del término BTA, que constituye el elemento denominativo común y que, por su ubicación inicial, adquiere particular relevancia en la



Resolución D.A.M.I. n.º 001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 01.-----

percepción del consumidor. Si bien la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS introduce una variación sonora en la extensión de la marca solicitada, la misma no resulta suficiente para generar una diferenciación auditiva significativa respecto de la marca oponente, considerando que BTA constituye el elemento denominativo principal de aquella. En consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las denominaciones presentan una proximidad fonética susceptible de inducir a confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiquetas y los elementos gráficos de ambas marcas presentan diferencias entre sí, corresponde destacar que ambas comparten el mismo núcleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la denominación constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identifica y la solicita verbalmente en el comercio ordinario; por ende, las diferencias gráficas, cromáticas y de diseño de las etiquetas, así como la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en la marca solicitada, resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusión o asociación marcaria entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA.-----



Blue Tree Agribusiness
(marca solicitada)



(marca oponente)





Resolución D.A.M.L n.º 001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 01.-----

Que, de igual manera, corresponde señalar que la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar los 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 empresarial de los productos con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza de los productos comprendidos en sus respectivas coberturas.-----

Que, en cuanto a los productos amparados por las marcas en pugna, corresponde considerar que la marca solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende productos de la Clase 01 vinculados principalmente al ámbito agrícola, tales como: *"bioestimulantes para las plantas, productos para preservar semillas, preparaciones fertilizantes, abonos para el suelo y productos químicos para uso agrícola, entre otros,"* mientras que la marca oponente BTA cuenta con protección para: *"todos los productos comprendidos en la Clase 01"*. En consecuencia, los productos comprendidos en la solicitud se encuentran íntegramente comprendidos dentro del ámbito de protección de la marca oponente, configurándose una coincidencia sustancial en cuanto a los productos distinguidos.-----

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestación, en cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominación BTA, particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases 07, 08 y 09, corresponde señalar que tales antecedentes no resultan determinantes para descartar el riesgo de confusión advertido en el presente caso. En efecto, la eventual coexistencia de otras denominaciones que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemento deba ser





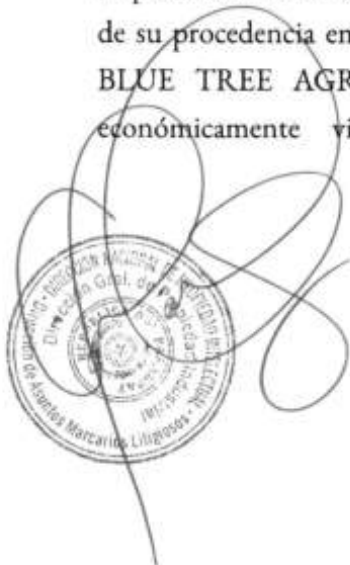
Resolución D.A.M.I. n.º — 001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 01.-----

considerado irrelevante ni que cualquier marca que lo contenga pueda coexistir necesariamente con la marca oponente, puesto que el análisis debe efectuarse respecto de las marcas específicamente enfrentadas y de la impresión de conjunto que generan, atendiendo además a los productos comprendidos en sus respectivas coberturas. En el caso concreto, la coincidencia en el elemento denominativo BTA, sumada a la semejanza visual y fonética existente entre las marcas y a la identidad de la Clase 01, determina un grado de similitud susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n.º 259/2025, la cual establece que el análisis de confundibilidad debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de manera integral sus semejanzas y diferencias, así como la naturaleza y relación existente entre los productos o servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, unida a la identidad de la Clase 01 y a la coincidencia sustancial existente entre los productos comprendidos, determina que las diferencias señaladas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusión o asociación empresarial.-----

Que, en razón de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y considerando que los productos comprendidos en la solicitud se encuentran dentro del ámbito de protección de la marca oponente, el público consumidor puede verse inducido a error respecto de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los productos identificados con BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA provienen de un mismo titular o de empresas económicamente vinculadas. En consecuencia, las semejanzas advertidas, valoradas





Resolución D.A.M.L n.º **001061**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 01.-----

conjuntamente con la coincidencia existente entre los productos comprendidos, resultan suficientes para considerar que la coexistencia de ambas marcas no resulta admisible.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 486/26, 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 BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 01, Expediente n.º 2479905 solicitada por BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **001061**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 01.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 01, Expediente n° 2479905 solicitada por BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asunción,

18 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base a la marca concedida "BTA Y ETIQUETA" 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

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. ° 001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

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 precautar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se constata una significativa semejanza visual y ortográfica, toda vez que ambas denominaciones coinciden en la totalidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio y en la misma posición dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada incorpora las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS, mientras que la marca oponente se encuentra conformada exclusivamente por la denominación BTA. Estas diferencias no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza visual existente entre el elemento denominativo principal de ambas marcas, atendiendo a que BTA constituye el componente inicial y de mayor fuerza perceptiva dentro de la marca solicitada.-----

Que, en el plano fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA presentan una coincidencia sonora respecto del término BTA, que constituye el elemento denominativo común y que, por su ubicación inicial, adquiere particular relevancia en la



Resolución D.A.M.L n.° ~~001062~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

percepción del consumidor. Si bien la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS introduce una variación sonora en la extensión de la marca solicitada, la misma no resulta suficiente para generar una diferenciación auditiva significativa respecto de la marca oponente, considerando que BTA constituye el elemento denominativo principal de aquella. En consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las denominaciones presentan una proximidad fonética susceptible de inducir a confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiquetas y los elementos gráficos de ambas marcas presentan diferencias entre sí, corresponde destacar que ambas comparten el mismo núcleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la denominación constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identifica y la solicita verbalmente en el comercio ordinario; por ende, las diferencias gráficas, cromáticas y de diseño de las etiquetas, así como la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en la marca solicitada, resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusión o asociación marcaria entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA.-----



Resolución D.A.M.L. n.º ~~001~~ 062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Que, de igual manera, corresponde señalar que la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar los 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 empresarial de los productos con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza de los productos comprendidos en sus respectivas coberturas.-----

Que, en cuanto a los productos amparados por las marcas en pugna, corresponde considerar que la marca solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende productos de la Clase 05, específicamente: *"preparaciones para eliminar animales dañinos; herbicidas; preparaciones para eliminar plantas nocivas; preparaciones para eliminar las malas hierbas; fungicidas; insecticidas; biocidas"*, mientras que la marca oponente BTA cuenta con protección para *"todos los productos comprendidos en la Clase 01"*. En tal sentido, si bien los productos se encuentran comprendidos en clases diferentes, corresponde señalar que existe una relación y complementariedad entre los mismos, atendiendo a su naturaleza y finalidad, particularmente dentro del ámbito agrícola. Los herbicidas, fungicidas, insecticidas y demás productos destinados al control de organismos nocivos se encuentran estrechamente vinculados con productos y sustancias químicas de uso agrícola comprendidos en la Clase 01, pudiendo además coincidir en sus destinatarios, canales de comercialización y ámbito de utilización. En consecuencia, la diferencia de clases no resulta suficiente, por sí sola, para descartar la relación existente entre los productos confrontados, debiendo dicha circunstancia ser valorada conjuntamente con la semejanza denominativa advertida.-----



Resolución D.A.M.L n.º ~~001062~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestación, en cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominación BTA, particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases 07, 08 y 09, corresponde señalar que tales antecedentes no resultan determinantes para descartar el riesgo de confusión advertido en el presente caso. En efecto, la eventual coexistencia de otras denominaciones que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemento deba ser considerado irrelevante ni que cualquier marca que lo contenga pueda coexistir necesariamente con la marca oponente, puesto que el análisis debe efectuarse respecto de las marcas específicamente enfrentadas y de la impresión de conjunto que generan, atendiendo además a los productos comprendidos en sus respectivas coberturas. En el caso concreto, la coincidencia en el elemento denominativo BTA, sumada a la semejanza visual y fonética existente entre las marcas y a la relación existente entre los productos de las Clases 05 y 01, determina un grado de similitud susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, la cual establece que el análisis de confundibilidad debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de manera integral sus semejanzas y diferencias, así como la naturaleza y relación existente entre los productos o servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, unida a la relación y complementariedad existente entre los productos comprendidos en las Clases 05 y 01, determina que las diferencias señaladas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusión o asociación empresarial.-----





Resolución D.A.M.L n. ° ~~00~~ 1062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Que, en razón de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y considerando la relación y complementariedad existente entre los productos comprendidos en sus respectivas coberturas, el público consumidor puede verse inducido a error respecto de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los productos identificados con BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA provienen de un mismo titular o de empresas económicamente vinculadas. En consecuencia, las semejanzas advertidas, valoradas conjuntamente con la relación existente entre los productos comprendidos, resultan suficientes para considerar que la coexistencia de ambas marcas no resulta admisible.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 488/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L. n. °

001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2479903 solicitada por BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2479903 solicitada por BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º

001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, 18 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca concedida "BTA Y ETIQUETA" 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

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 **001063**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS 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, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se constata una significativa semejanza visual y ortográfica, toda vez que ambas denominaciones coinciden en la totalidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio y en la misma posición dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada incorpora las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS, mientras que la marca oponente se encuentra conformada exclusivamente por la denominación BTA. Estas diferencias no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza visual existente entre el elemento denominativo principal de ambas marcas, atendiendo a que BTA constituye el componente inicial y de mayor fuerza perceptiva dentro de la marca solicitada.-----

Que, en el plano fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA presentan una coincidencia sonora respecto del término BTA, que constituye el elemento denominativo común y que, por su ubicación inicial, adquiere particular relevancia en la





Resolución D.A.M.L n.º **001063**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

percepción del consumidor. Si bien la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS introduce una variación sonora en la extensión de la marca solicitada, la misma no resulta suficiente para generar una diferenciación auditiva significativa respecto de la marca oponente, considerando que BTA constituye el elemento denominativo principal de aquella. En consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las denominaciones presentan una proximidad fonética susceptible de inducir a confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiquetas y los elementos gráficos de ambas marcas presentan diferencias entre sí, corresponde destacar que ambas comparten el mismo núcleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la denominación constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identifica y la solicita verbalmente en el comercio ordinario; por ende, las diferencias gráficas, cromáticas y de diseño de las etiquetas, así como la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en la marca solicitada, resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusión o asociación marcaria entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA.-----



Blue Tree Agribusiness

(marca solicitada)



(marca oponente)





Resolución D.A.M.L n.º 001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, de igual manera, corresponde señalar que la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar los 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 empresarial de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza de los servicios comprendidos en sus respectivas coberturas.-----

Que, en cuanto a los servicios amparados por las marcas en pugna, corresponde considerar que la marca solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende servicios de la Clase 35, específicamente: *“servicios de agronegocios, importación y exportación de insumos para el agro, semillas, fertilizantes, plaguicidas, maquinaria, servicios de administración de agronegocios”*, mientras que la marca oponente BTA comprende servicios de *“comercio de productos, entre los cuales se encuentran diversos productos químicos, aditivos para fungicidas, productos para el engorde de animales, alimentos para animales, granos para la alimentación animal, productos para la preparación de piensos y semillas para consumo animal”*. En tal sentido, se advierte una relación entre los servicios comprendidos en ambas coberturas, toda vez que los servicios de agronegocios, así como los de importación y exportación de insumos para el agro y semillas, guardan vinculación con las actividades comerciales desarrolladas respecto de productos destinados al sector agropecuario. Asimismo, existe complementariedad entre dichas actividades, al estar dirigidas a un ámbito comercial y empresarial relacionado con productos e insumos de uso agrícola y pecuario, pudiendo coincidir los canales de comercialización y el público destinatario. En consecuencia, atendiendo a la naturaleza, finalidad y relación existente entre los



Resolución D.A.M.I. n.º

001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

servicios, se configura un grado de vinculación suficiente para ser considerado conjuntamente con la semejanza existente entre las marcas.-----

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestación, en cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominación BTA, particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases 07, 08 y 09, corresponde señalar que tales antecedentes no resultan determinantes para descartar el riesgo de confusión advertido en el presente caso. En efecto, la eventual coexistencia de otras denominaciones que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemento deba ser considerado irrelevante ni que cualquier marca que lo contenga pueda coexistir necesariamente con la marca oponente, puesto que el análisis debe efectuarse respecto de las marcas específicamente enfrentadas y de la impresión de conjunto que generan, atendiendo además a los servicios comprendidos en sus respectivas coberturas. En el caso concreto, la coincidencia en el elemento denominativo BTA, sumada a la semejanza visual y fonética existente entre las marcas y a la identidad de la Clase 35, determina un grado de similitud susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la Resolución n° 259/2025, la cual establece que el análisis de confundibilidad debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de manera integral sus semejanzas y diferencias, así como la naturaleza y relación existente entre los productos o servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, unida a la identidad de la Clase 35 y a la coincidencia sustancial existente entre los servicios comprendidos, determina que las diferencias



Resolución D.A.M.L n.º 001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

señaladas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusión o asociación empresarial.-----

Que, en razón de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y considerando que los servicios comprendidos en la solicitud se encuentran dentro del ámbito de protección de la marca oponente, el público consumidor puede verse inducido a error respecto de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los servicios identificados con BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA provienen de un mismo titular o de empresas económicamente vinculadas. En consecuencia, las semejanzas advertidas, valoradas conjuntamente con la coincidencia existente entre los servicios comprendidos, resultan suficientes para considerar que la coexistencia de ambas marcas no resulta admisible.-----

Que, resulta evidente la similitud, 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





Resolución D.A.M.L n.° 001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 485/26, 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 BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2479897 solicitada por BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2479897 solicitada por BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001064

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asunción, 21 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. y HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra LABORATORIOS NORMON S.A. sobre oposición al registro de la marca NORMON Y ETIQUETA, clase 05, y,

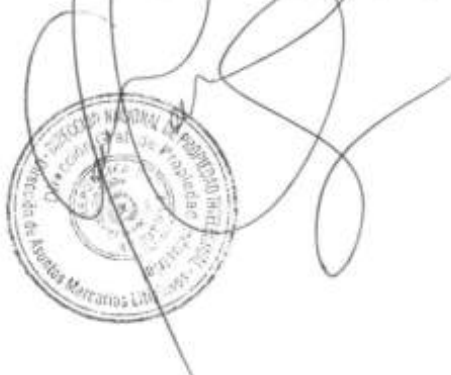
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NORMON Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base al registro de marca NORMOPROST, en la clase 05, NORTON clase 05, y NORMOPAS 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

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.° 001064

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

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

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

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

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

Que, con respecto a la primera oposición fundada en la marca NORMOPROST frente a la solicitud NORMON y etiqueta, ambas en Clase 05, corresponde señalar que el análisis debe centrarse principalmente en la comparación de las denominaciones que conforman las marcas, atendiendo a la impresión de conjunto que producen y a las semejanzas y diferencias que presentan.-----

Que, en cuanto al aspecto denominativo, se advierte que NORMON y NORMOPROST comparten el segmento inicial NORMO, ubicado en idéntica posición dentro de ambas expresiones. Sin embargo, la marca solicitada concluye con la letra N, mientras que la marca oponente incorpora el segmento PROST, circunstancia que determina una diferencia apreciable en la extensión, estructura y terminación de ambas denominaciones. En efecto,





Resolución D.A.M.L n.° **001064**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

mientras NORMON constituye una expresión breve y compacta, NORMOPROST presenta una configuración considerablemente más extensa, cuya terminación PROST le confiere una sonoridad y apariencia diferenciadas.-----

NORMON

(solicitante)

NORMOPROST

(oponente)

Que, desde el punto de vista fonético, si bien existe coincidencia en la pronunciación inicial NORMO, la continuación de las expresiones resulta diferenciada, produciéndose una sonoridad distinta al pronunciar NORMON y NORMOPROST en su integridad. La terminación PROST de la marca oponente constituye un elemento de suficiente entidad para diferenciar ambas denominaciones, por lo que la coincidencia parcial en su segmento inicial no resulta suficiente para generar riesgo de confusión o asociación.-----

Que, por su parte, la marca oponente NORMOPROST es de carácter denominativo, por lo que el cotejo debe centrarse en la confrontación de las respectivas denominaciones, sin que se advierta elemento gráfico alguno en la oponente que pueda modificar la impresión general derivada de su comparación con la solicitud.-----

Que, por consiguiente, consideradas las diferencias existentes en la conformación, extensión, terminación y sonoridad de las denominaciones, no se advierte una impresión de conjunto susceptible de generar confusión o asociación entre NORMON y NORMOPROST.--



Resolución D.A.M.L n.º 001064

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Que, en segundo lugar, respecto de la oposición fundada en la marca NORTON y etiqueta frente a la solicitud NORMON y etiqueta, ambas en Clase 05, corresponde señalar que el cotejo debe efectuarse considerando tanto los elementos denominativos como los elementos gráficos que integran las respectivas marcas.-----

Que, en el aspecto denominativo, NORMON y NORTON presentan una configuración diferenciada, pues si bien ambas expresiones comparten la mayor parte de sus letras y mantienen una estructura similar, se diferencian en su elemento central, donde se contraponen las letras M y T, respectivamente. Si bien se trata de una diferencia gráfica puntual, dicha variación resulta suficiente para individualizar ambas denominaciones en su aspecto visual y ortográfico.-----

NORMON

(solicitante)

NORTON

(oponente)

Que, desde el punto de vista fonético, la sustitución de la letra M por la letra T determina una articulación y sonoridad diferentes al pronunciar las denominaciones en su integridad. En efecto, la modificación de dicho elemento central produce una variación perceptible en la forma en que son pronunciadas ambas expresiones, por lo que, aun cuando presentan una estructura gráfica semejante, no generan una identidad fonética capaz de producir riesgo de confusión o asociación.-----



Resolución D.A.M.I. n.º **001064**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Que, asimismo, en el aspecto gráfico, ambas marcas son mixtas y sus respectivas etiquetas presentan composiciones claramente diferenciadas. La marca solicitada NORMON incorpora una representación gráfica compuesta por círculos o elipses que contienen una o varias letras, así como inscripciones que sobresalen de la circunferencia, mientras que la marca oponente NORTON presenta una composición gráfica correspondiente a praderas o pastizales. En consecuencia, los elementos figurativos que integran ambas marcas resultan claramente disímiles y contribuyen a configurar una impresión visual diferenciada.-----



(marca solicitada)



(marca oponente)

Que, por consiguiente, las diferencias apreciables entre NORMON y NORTON, tanto en su conformación denominativa como en los elementos gráficos que integran sus respectivas etiquetas, determinan una impresión de conjunto claramente diferenciada. Valorados en su totalidad y mediante un cotejo sucesivo y de conjunto, tales elementos resultan suficientes para descartar un riesgo de confusión o asociación entre las marcas.-----

Que, finalmente, con respecto a la tercera oposición fundada en la marca NORMOPAS frente a la solicitud NORMON y etiqueta, ambas en Clase 05, corresponde señalar que, haciendo un análisis minucioso y en conjunto de las marcas en controversia, se advierte que las mismas presentan diferencias suficientes en los planos visual, ortográfico y, principalmente, fonético, toda vez que, si bien comparten la partícula inicial NORMO, se encuentran expresadas de manera diferente en su integridad. En efecto, la marca solicitada concluye con la letra N,



Resolución D.A.M.L n.º 001064

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

mientras que la marca oponente incorpora la terminación PAS, circunstancia que determina una distinta extensión, estructura y sonoridad.-----

NORMON

(solicitante)

NORMOPAS

(oponente)

Que, al respecto, es importante destacar que la evaluación de las marcas debe realizarse desde una perspectiva global, mediante una apreciación sucesiva y de conjunto, sin descomponer artificialmente su unidad denominativa. En tal sentido, la coincidencia de la partícula NORMO no puede ser considerada de manera aislada, sino conjuntamente con los demás elementos que integran cada marca. Bajo esta metodología, las diferencias existentes entre las terminaciones N y PAS resultan suficientes para generar una impresión general diferenciada y permiten que ambas marcas sean individualizadas por el consumidor.-----

Que, asimismo, la posibilidad de confusión debe ser apreciada atendiendo a la impresión que producen las marcas en una aprehensión espontánea y sucesiva. En el presente caso, al ser percibidas en su integridad, NORMON y NORMOPAS generan una sonoridad y configuración diferentes, pues la distinta terminación de cada expresión modifica su pronunciación y percepción auditiva, sin que la coincidencia inicial en NORMO resulte suficiente para generar riesgo de confusión o asociación.-----



Resolución D.A.M.I. n.º **001064**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Que, por otra parte, la marca solicitada NORMON cuenta con una etiqueta que posee elementos gráficos propios que contribuyen a su individualización visual. Dichos elementos, apreciados conjuntamente con la denominación, forman parte de la impresión general de la marca solicitada y refuerzan su diferenciación respecto de la marca oponente NORMOPAS, que presenta carácter denominativo.-----

Que, por consiguiente, las diferencias existentes en la extensión, estructura, terminación y sonoridad de las denominaciones resultan suficientes para excluir un riesgo de confusión o asociación entre NORMON y NORMOPAS.-----

Que, cabe resaltar asimismo que la marca solicitada NORMON cuenta con un antecedente registral en la Clase 05, Reg. N.º 581089, circunstancia que constituye un elemento adicional a ser considerado al momento de valorar la pretensión de registro. En este sentido, la solicitud procura ampliar la protección de una denominación que ya cuenta con antecedentes registrales, sin que ello implique desconocer los derechos de terceros ni atribuir exclusividad sobre la partícula NORMO considerada de manera aislada.-----

Que, igualmente, conforme a lo manifestado por el solicitante en su escrito de contestación y verificado en el sistema informático de la DINAPI, existen otras marcas que comparten la partícula NORMO como elemento inicial de sus respectivas denominaciones, entre ellas NORMOGASTRIL, Clase 05, Reg. N.º 449990; NORMOGLU, Clase 05, Reg. N.º 546690; NORMOPROST, Clase 05, Reg. N.º 496012; y NORMOTEN, Clase 05, Reg. N.º 460610, pertenecientes a distintos titulares. Tal circunstancia constituye un elemento complementario de valoración, en cuanto evidencia la coexistencia de diversas denominaciones que incorporan la referida partícula dentro de la misma clase, por lo que su sola coincidencia no



Resolución D.A.M.I. n.º **001064**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

puede, por sí misma, determinar la existencia de riesgo de confusión, debiendo atenderse a los restantes elementos que conforman cada marca.-----

Que, asimismo, conforme a las directrices de marcas, el cotejo debe realizarse mediante una apreciación sucesiva y de conjunto, evitando desmembraciones artificiales y considerando tanto las semejanzas como las diferencias que presentan las marcas. En este sentido, las coincidencias parciales que pudieran advertirse en las denominaciones no pueden ser valoradas de manera aislada, sino conjuntamente con los restantes elementos que conforman cada marca y, en el caso de las marcas mixtas, con los respectivos elementos gráficos que integran su composición.--

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

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

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas de las oponentes, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el



Resolución D.A.M.L n.º **001064**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

artículo n.º 2 de la Ley de Marcas n.º 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. -----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 39/2026 emitido por la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. y HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra LABORATORIOS NORMON S.A. sobre oposición al registro de la marca NORMON Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n.º 2466512 solicitada por LABORATORIOS NORMON S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NORMON Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n.º 2466512 solicitada por LABORATORIOS NORMON S.A.-----





Resolución D.A.M.L n.º **001064**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y ETIQUETA, CLASE 05.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.°

001065

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMAVERA Y ETIQUETA, CLASE 21.

Asunción, 21 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. contra PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA sobre oposición al registro de la marca PRIMAVERA Y ETIQUETA, clase 21, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PRIMAVERA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 21, en base al registro de marca LACTEOS PRIMAVERA, en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.º

001065

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMAVERA Y ETIQUETA, CLASE 21.-----

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna PRIMAVERA Y ETIQUETA (solicitada) y LÁCTEOS PRIMAVERA (oponente), corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresión general que producen los signos y valorando integralmente los elementos denominativos y figurativos que los conforman. En tal sentido, si bien ambas marcas incorporan la expresión PRIMAVERA, dicha coincidencia deberá ser apreciada conjuntamente con los restantes elementos que integran cada composición, a fin de determinar si existe semejanza susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Que, asimismo, conforme surge de la contestación presentada, la parte solicitante ha señalado la existencia de diversos registros vigentes que incorporan la expresión PRIMAVERA en sus respectivas denominaciones, entre ellos PRIMAVERA, en la Clase 30; SUPER





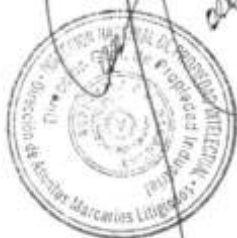
Resolución D.A.M.L n.° 001065

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMAVERA Y ETIQUETA, CLASE 21.-----

PRIMAVERA, en la Clase 35; HUEVOS PRIMAVERA, en la Clase 29; entre otros, cuyos titulares resultan ser distintos. La existencia de dichos antecedentes permite advertir que en el ámbito registral nacional coexisten diversas marcas que incorporan la expresión PRIMAVERA, circunstancia que constituye un elemento de valoración dentro del presente análisis y que debe ser ponderada conjuntamente con las demás particularidades de los signos en conflicto.-----

Que, al efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto de las denominaciones, se advierte que la expresión PRIMAVERA se encuentra presente en ambas marcas. Sin embargo, la marca solicitada se encuentra constituida por la denominación PRIMAVERA acompañada de elementos figurativos, mientras que la marca oponente se encuentra conformada por la denominación LÁCTEOS PRIMAVERA. Por tanto, si bien existe coincidencia en el vocablo PRIMAVERA, la estructura denominativa de cada signo resulta diferenciada por la incorporación de la expresión LÁCTEOS en la marca oponente, elemento que integra su composición y que debe ser apreciado dentro de la impresión integral de los signos.-----

Que, desde el aspecto ortográfico y visual, la marca oponente presenta una composición exclusivamente denominativa, constituida por las expresiones LÁCTEOS PRIMAVERA, mientras que la marca solicitada se encuentra acompañada de elementos figurativos, entre ellos la representación de una flor y letras o cifras que representan un vegetal, elementos que conforman su etiqueta y le otorgan una configuración visual propia. En consecuencia, la disposición, composición y configuración general de las marcas resultan diferenciadas, generando una fisonomía visual propia en cada caso.-----



Resolución D.A.M.L n.° 001065

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMAVERA Y ETIQUETA, CLASE 21.



(marca solicitada)

LÁCTEOS PRIMAVERA

(DENOMINATIVA)

(marca oponente)

Que, desde el aspecto fonético, si bien ambas marcas comparten la pronunciación de la expresión PRIMAVERA, la secuencia sonora no resulta idéntica, toda vez que la marca oponente incorpora previamente el término LÁCTEOS, mientras que la solicitada se estructura en torno a la expresión PRIMAVERA acompañada de sus elementos figurativos. De este modo, la percepción auditiva de los conjuntos no resulta coincidente en su totalidad.

Que, asimismo, desde el aspecto conceptual, la expresión PRIMAVERA constituye un término de significación propia, cuya coincidencia no resulta suficiente, por sí sola, para establecer identidad conceptual entre las marcas. En la marca oponente, la expresión LÁCTEOS PRIMAVERA transmite una idea vinculada a productos de naturaleza láctea, mientras que la marca solicitada, a través de la expresión PRIMAVERA y de sus elementos figurativos, entre ellos la representación de una flor y letras o cifras que representan un vegetal, proyecta una construcción conceptual diferenciada. De esta manera, las construcciones conceptuales de ambas marcas resultan diferenciadas.



Resolución D.A.M.L. n.°

— 001065

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMAVERA Y ETIQUETA, CLASE 21.-----

Que, finalmente, corresponde considerar la naturaleza y destino de los productos amparados por las marcas en conflicto. En tal sentido, la marca solicitada en la Clase 21 distingue principalmente *utensilios de cocina y baño, artículos de limpieza, cepillos, esponjas, fregonas, recipientes, bandejas, productos para el hogar y otros artículos de uso doméstico*, mientras que la marca oponente LÁCTEOS PRIMAVERA, en la Clase 29, distingue *leche, productos lácteos, bebidas lácteas en las que predomine la leche, suero de leche, mantequilla, nata, quesos y yogur*. Se trata, por tanto, de productos de distinta naturaleza, finalidad y destino, sin que se advierta entre ellos una relación suficientemente estrecha que permita considerar que proceden de un mismo origen empresarial.-----

Que, en consecuencia, valoradas las marcas en su conjunto y atendiendo a sus aspectos denominativo, visual, fonético y conceptual, así como a la naturaleza de los productos que distinguen, la coincidencia en la expresión PRIMAVERA no resulta suficiente para generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, por lo que corresponde concluir que las marcas confrontadas pueden coexistir en el mercado sin afectar la función distintiva de cada una de ellas.-----

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 reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001065

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMAVERA Y ETIQUETA, CLASE 21.-----

totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los elementos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo un elemento común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales". En tal sentido, dicho criterio resulta aplicable al presente caso, en el cual las marcas PRIMAVERA Y ETIQUETA y LÁCTEOS PRIMAVERA comparten la expresión PRIMAVERA, pero presentan diferencias suficientes en su estructura denominativa, así como en la composición gráfica de la marca solicitada y en la configuración exclusivamente denominativa de la marca oponente, circunstancias que, apreciadas en su conjunto y atendiendo asimismo a la distinta naturaleza de los productos que distinguen, permiten su individualización dentro del mercado.-----

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

La conclusión jurídica principal es que ambos signos NO son similares en grado de causar confusión y pueden coexistir pacíficamente en el mercado paraguayo. Esto se debe a que la única coincidencia entre ellos radica en un término genérico/débil en el ámbito de la salud y la medicina, mientras que sus elementos distintivos denominativos, gráficos y el lema comercial poseen notables diferencias.-----

² Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.



Resolución D.A.M.L n.° 001065

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMAVERA Y ETIQUETA, CLASE 21.-----

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 en el artículo n° 2 de la Ley de Marcas n° 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 312/25 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. contra PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA sobre oposición al registro de la marca PRIMAVERA Y ETIQUETA, clase 21, Expediente n° 2211502 solicitada por PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 001065

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMAVERA Y ETIQUETA, CLASE 21.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PRIMAVERA Y ETIQUETA, clase 21, Expediente n° 2211502 solicitada por PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos