DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCIÓN Nº 000539

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA VIGOROSA Y ETIQUETA", CLASE 29 EXPEDIENTE N° 57791/2023.----------

Asunción, 02 JUN 2025

VISTO: el estado actual de estos autos, y ----------

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispJuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 27 de marzo de 2025., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.----------

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados.----------

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal. ----------

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.*----------

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca **"LA VIGOROSA Y ETIQUETA"** Clase 29, Acta N°. 57791/2023, solicitada a nombre de **CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA** y dar continuidad a su tramitación.----------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos: ----------

RESUELVE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCIÓN Nº 000539

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA VIGOROSA Y ETIQUETA", CLASE 29 EXPEDIENTE N° 57791/2023.----------

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca **"LA VIGOROSA Y ETIQUETA"** Clase 29, Acta N°. 57791/2023, solicitada a nombre de **CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA**----------

2) NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Abg. Jadiyi Alvarenga Suárez
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000540

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 31.----------

Asunción, 05 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposición al registro de marca "REYNA" clase 31, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "REYNA", solicitada para la clase 31, en base al registro de la marca REINA en la clase 31 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000540

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 31.----------

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 31 (tales como productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto, así como animales vivos y plantas vivas. También incluye alimentos para animales y semillas, entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, por último cabe destacar que, sumado a la casi idéntica coincidencia entre las marcas, la marca base de oposición "REINA" en clase 31, resguarda productos de una clase estrechamente vinculada con la solicitada. Este factor representa uno de los motivos más contundentes para rechazar la solicitud en cuestión, pues la relación de clases entre las marcas en disputa es un elemento de suma importancia. En caso de existir riesgo de confusión entre los

Resolución D.A.M.L n. ° 000540

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 31.----------

consumidores, debe prevalecer su protección, lo cual exige un mercado transparente que evite confusiones y errores.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/541.028 en la clases 31 y otros,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de REYNA.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000540

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 31.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 196/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposición al registro de marca "REYNA" clase 31, Expediente n° 2104678 solicitada por PIL ANDINA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "REYNA" clase 31, Expediente n° 2104678 solicitada por PIL ANDINA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución D.A.M.L n. ° 000541

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 29.----------

Asunción, 05 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposición al registro de marca "REYNA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "REYNA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca REINA en la clase 29 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000541

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 29.----------

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 29 (tales como productos alimenticios de origen animal, así como verduras, hortalizas y legumbres preparadas para su consumo o conservación. Incluye carne, pescado, aves y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, y aceites y grasas comestibles , entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, por último cabe destacar que, sumado a la casi idéntica coincidencia entre las marcas, la marca base de oposición "REINA" en clase 29, resguarda productos de una clase estrechamente vinculada con la solicitada. Este factor representa uno de los motivos más contundentes para rechazar la solicitud en cuestión, pues la relación de clases entre las marcas en

Resolución D.A.M.L n. ° 000541

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 29.----------

disputa es un elemento de suma importancia. En caso de existir riesgo de confusión entre los consumidores, debe prevalecer su protección, lo cual exige un mercado transparente que evite confusiones y errores.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/558624 en la clases 29 y otros,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de REYNA.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000541

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 29.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 197/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposición al registro de marca "REYNA" clase 29, Expediente n° 2104673 solicitada por PIL ANDINA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "REYNA" clase 29, Expediente n° 2104673 solicitada por PIL ANDINA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000542

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 30.----------

Asunción, 05 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposición al registro de marca "REYNA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000542

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 30.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "REYNA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición REINA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual, o que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 30 (tales como productos café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, torta, pasteleria, y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, por último cabe destacar que, sumado a la casi idéntica coincidencia entre las marcas, la marca base de oposición "REINA" en clase 30, resguarda productos de una clase estrechamente vinculada con la solicitada. Este factor representa uno de los motivos más contundentes para rechazar la solicitud en cuestión, pues la relación de clases entre las marcas en disputa es un elemento de suma importancia. En caso de existir riesgo de confusión entre los

Resolución D.A.M.L n. ° 000542

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 30.----------

consumidores, debe prevalecer su protección, lo cual exige un mercado transparente que evite confusiones y errores.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/460921 en la clases 30 y otros,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de REYNA.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000542

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 30.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 194/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposición al registro de marca "REYNA" clase 30, Expediente n° 2104674 solicitada por PIL ANDINA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "REYNA" clase 30, Expediente n° 2104674 solicitada por PIL ANDINA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000543

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EVAGINA" CLASE 05.----------

Asunción, 05 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DALLAS S.A. contra LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A y sobre oposición al registro de marca "EVAGINA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ----------

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

[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. °____000543

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EVAGINA" CLASE 05.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada EVAGINA y la marca oponente ELEGINA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

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

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

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

Que, en efecto, si bien es cierto que ambas comparten elementos en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza

Resolución D.A.M.L n. ° 000543

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EVAGINA" CLASE 05.----------

diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.----------

Que, el derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que "las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos".----------

Que, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases ya que se trata de una familia de marcas conforme se detalla a continuación: EVAGINA, clase 03, Reg No. 576643 y EVAGINA, clase 10, Reg No. 576533. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el derecho adquirido.----------

Que, respectivamente, también son clases estrechamente relacionadas con la clase 5, cubriendo "*artículos de tocador; preparaciones de tocador; preparaciones de tocador que no sean para uso médico; preparaciones para la limpieza, belleza y cuidado del cuerpo; preparaciones de cuidado y belleza corporal no medicinales; productos cosméticos; jabones y geles; cremas para la cara y el cuerpo; duchas vaginales; desodorantes; toallitas húmedas de limpieza para uso higiénico y cosmético; preparaciones limpiadoras no medicinales para la higiene íntima; espumas cosméticas; espumas limpiadoras; espumas para limpiar el cuerpo*", y "*copas menstruales; aparatos de diagnóstico para pruebas de embarazo; dispositivos anticonceptivos*".----------

Que,, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*----------

Que, que la solicitud de registro de la marca **EVAGINA** fue depositada de forma limitada, y que no existe ni intento de imitación de la marca oponente ni mala fe en su solicitud.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000543

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EVAGINA" CLASE 05.----------

Que, en concordancia con la limitación presentada, cabe apuntar que la marca **EVAGINA**, según el sitio web https://elea.com/productos/evagina-gel/ es un producto destinado al cuidado vulvovaginal, cuya exclusiva fórmula hidrata y protege la piel, evitando la irritación y la picazón, por combinar, en las proporciones ideales: Acido hialurónico, aloe vera, L-arginina y ácido láctico. Resumiendo, **EVAGINA** distingue un gel vaginal, de base acuosa, con Hyalugina, específicamente desarrollado por expertos para hidratar y lubricar cuando hay sequedad y falta de hidratación vaginal.----------



Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Art 2 inc (g) de la Ley de Marcas que establece: *No podrán registrarse como marcas: os signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico 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 apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad*

Resolución D.A.M.L n. ° 000543

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EVAGINA" 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 no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 217/2024 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DALLAS S.A. contra LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. sobre oposición al registro de marca "EVAGINA" clase 05, Expediente n° 2296568, solicitada por LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EVAGINA" clase 05, Expediente n° 2296568, solicitada por LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000544

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OKARA S.A. CONTRA P.T. PULAU SAMBU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KARA", CLASE 32.----------

Asunción, 05 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: OKARA S.A. contra P.T. PULAU SAMBU sobre oposición al registro de la marca KARA, clase 32, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KARA, solicitada para la clase 32 en base al registro de marca OKARA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ----

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.----------

[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. ° 000544

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OKARA S.A. CONTRA P.T. PULAU SAMBU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KARA", CLASE 32.----------

Que, la marca registrada **OKARA** en la clase 35 protege: ***Servicios de consultoría en gestión y dirección de negocios, consultoría en organización de negocios, consultoría en materia de recursos humanos, planificaciones estratégicas, planes operativos, trabajo en equipo y gestión de proyectos,*** y la solicitada **KARA**, en la clase 32 pretende proteger: ***Bebidas de leche de coco; líquidos bebibles hechos de leche de coco; leche de coco (bebidas); líquidos bebibles hechos de coco; bebidas a base de coco; agua de coco; bebidas a base de agua de coco; bebidas hechas de piña; líquidos bebibles hechos de piña; bebidas de frutas sin alcohol; jugos de frutas sin alcohol; comprendidas en la clase 32***", como se puede notar los productos y servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **KARA** solicitada en la clase 32, y **OKARA** registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000544

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OKARA S.A. CONTRA P.T. PULAU SAMBU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KARA", CLASE 32.----------

los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 469/2022 emitido por la jefatura de la 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 OKARA S.A. contra P.T. PULAU SAMBU sobre oposición al registro de la marca KARA, clase 32, Expediente n° 1873663 solicitada por P.T. PULAU SAMBU ---------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KARA, clase 32, Expediente n° 1873663 solicitada por P.T. PULAU SAMBU.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000545

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 35.----------

Asunción, 05 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS PLIN S.R.L. sobre oposición al registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PLIN PLAN PLUN, solicitada para la clase 35, en base al registro de marca PLANPAN, en la clase 30 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000545

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 35.----------

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

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "PLIN PLAN PLUN" y la marca oponente "PLANPAN" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por tres palabras, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas comparten la palabra PLAN, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, al profundizar en las diferencias PLIN PLAN PLUN y PLANPAN, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre PLIN PLAN PLUN y PLANPAN son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos

vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.---------

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 considera 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 graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas 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 grafica.*[2] ----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada PLIN PLAN PLUN incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico

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

diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente PLANPAN. ----------



DENOMINATIVA

Solicitud **Oposición**

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores.----------

Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000545

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 35.----------

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa 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, 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 rechazar el Dictamen n° 131/2025 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 CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS PLIN S.R.L. sobre oposición al registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 35, Expediente n° 2415808 solicitada por PRODUCTOS PLIN S.R.L.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000545

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 35.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 35, Expediente n° 2415808 solicitada por PRODUCTOS PLIN S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000546

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 30.----------

Asunción, 05 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS PLIN S.R.L. sobre oposición al registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PLIN PLAN PLUN, solicitada para la clase 30, en base al registro de marca PLANPAN, en la clase 30 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000546

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 30.----------

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

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "PLIN PLAN PLUN" y la marca oponente "PLANPAN" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por tres palabras, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas comparten la palabra PLAN, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, al profundizar en las diferencias PLIN PLAN PLUN y PLANPAN, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre PLIN PLAN PLUN y PLANPAN son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos

Resolución D.A.M.L n. ° 000546

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 30.----------

vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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 considera 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 graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas 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 grafica.*[2] ----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada PLIN PLAN PLUN incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000546

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 30.----------

diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente PLANPAN. ----------

Plin
Plan Plun

DENOMINATIVA

Solicitud **Oposición**

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores.----------

Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000546

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 30.----------

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa 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, 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 rechazar el Dictamen n° 132/2025 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 CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS PLIN S.R.L. sobre oposición al registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 30, Expediente n° 2415815 solicitada por PRODUCTOS PLIN S.R.L.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000546

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 30.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 30, Expediente n° 2415815 solicitada por PRODUCTOS PLIN S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000547

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 32.----------

Asunción, 05 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS PLIN S.R.L. sobre oposición al registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 32, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PLIN PLAN PLUN, solicitada para la clase 32, en base al registro de marca PLANPAN, en la clase 30 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000547

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 32.----------

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 análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "PLIN PLAN PLUN" y la marca oponente "PLANPAN" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por tres palabras, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas comparten la palabra PLAN, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, al profundizar en las diferencias PLIN PLAN PLUN y PLANPAN, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre PLIN PLAN PLUN y PLANPAN son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos

Resolución D.A.M.L n. ° 000547

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 32.----------

vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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 considera 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 graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas 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 grafica.*[2] ----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada PLIN PLAN PLUN incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico

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

diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente PLANPAN. ----------

	DENOMINATIVA
Solicitud	**Oposición**

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores.----------

Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000547

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 32.----------

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa 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, 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 rechazar el Dictamen n° 133/2025 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 CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS PLIN S.R.L. sobre oposición al registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 32, Expediente n° 2415812 solicitada por PRODUCTOS PLIN S.R.L.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000547

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLIN PLAN PLUN, CLASE 32.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 32, Expediente n° 2415812 solicitada por PRODUCTOS PLIN S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000548

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A.) CONTRA BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAMOS CONTIGO" CLASE 44.---

Asunción, 05 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A.) contra BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY y sobre oposición al registro de marca "VAMOS CONTIGO" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VAMOS CONTIGO", solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca CONTIGO en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.---

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ----

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.----------

[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. ° 000548

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A.) CONTRA BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAMOS CONTIGO" CLASE 44.---

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "VAMOS CONTIGO" y la marca oponente "CONTIGO" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por dos palabras, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas comparten la palabra CONTIGO, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones VAMOS CONTIGO (solicitada) y CONTIGO (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: BF BIOFARM (siempre **contigo**-slogan) Registro n° 545759, MEB CLINICA ODONTOLÓGICA, SONREIMOS **CONTIGO** (SLOGAN) Registro n° 485751, CANTA **CONTIGO** PARAGUAY Registro n° 570357, COPALSA ¡SIEMPRE **CONTIGO! (slogan)** Registro n° 562204, HM SDG MI COMPROMISO ES **CONTIGO**! (SLOGAN) Registro n° 510027, TELEFUTURO ESTA **CONTIGO** (SLOGAN) Registro n° 383950, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, la expresión común "CONTIGO" se utiliza ampliamente en denominaciones para servicios relacionados con la educación, entretenimiento, y actividades deportivas y culturales, el bienestar y el cuidado personal, formación de actividades de responsabilidad social, bienestar, profesional o vocacional, especialmente dentro de las clases 41 y 44. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso

genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha partícula refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Que, la solicitud de registro de la marca **VAMOS CONTIGO** fue depositada **en forma limitada**, pues pretende cubrir la clase 44 como "*Servicios de provisión de información educativa en materia de salud, comprendidos en la clase 44 (CUARENTA Y CUATRO).*--------

Que, al profundizar en las diferencias entre VAMOS CONTIGO y CONTIGO, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la palabra CONTIGO, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre VAMOS CONTIGO y CONTIGO son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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 considera 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000548

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A.) CONTRA BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAMOS CONTIGO" CLASE 44.---

suficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas 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 grafica.*[2]

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes 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 la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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 publico 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.° 120/2025 de la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000548

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A.) CONTRA BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAMOS CONTIGO" CLASE 44.---

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A.) contra BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY sobre oposición al registro de marca "VAMOS CONTIGO" clase 44, Expediente n° 2372971, solicitada por BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VAMOS CONTIGO" clase 44, Expediente n° 2372971, solicitada por BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000549

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELIX TM", CLASE 01.----------

Asunción, 05 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de la marca HELIX TM, clase 01, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca HELIX TM, solicitada para la clase 01 en base al registro de marca HELIX en la clase 04, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ----

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

[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. ° 000549

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELIX TM", CLASE 01.----------

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, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta dirección es del criterio que las marcas HELIX TM (solicitada) y HELIX (oponente) notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, **tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjuntos distintas entre si, por lo que no habrá asociación entre ellas.** Por lo tanto, se puede apreciar que se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

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

Que, la marca registrada **HELIX** en la clase 04 protege: ***Todos los artículos de la clase 4, comprendiendose entre ellos aceites y grasas industriales,(que no sean aceites o grasas comestibles ni aceites esenciales), lubricantes, compuestos para concentrar el polvo, compuestos combustibles,(incluidas las esenciales para motores), y materias para alumbrado, velas y bujías,*** y la solicitada **HELIX TM**, en la clase 01 pretende proteger: ***Fertilizantes.***", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **HELIX TM** solicitada en la clase 01, y **HELIX** registrada en la clase 04, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas.*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende

Resolución D.A.M.L n. ° 000549

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELIX TM", CLASE 01.----------

no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 81/2025 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de la marca HELIX TM, clase 01, Expediente n° 2353451 solicitada por TECNOMYL S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000549

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELIX TM", CLASE 01.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca HELIX TM, clase 01, Expediente n° 2353451 solicitada por TECNOMYL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000550

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 32.----------

Asunción, 09 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposición al registro de marca "REYNA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "REYNA", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca REINA en la clase 30 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000550

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 32.----------

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos relacionados de la clase 32 (tales como bebidas sin alcohol, así como las cervezas., entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, por último cabe destacar que, sumado a la casi idéntica coincidencia entre las marcas, la marca base de oposición "REINA" en clase 30, resguarda productos de una clase estrechamente vinculada con la solicitada. Este factor representa uno de los motivos más contundentes para rechazar la solicitud en cuestión, pues la relación de clases entre las marcas en disputa es un elemento de suma importancia. En caso de existir riesgo de confusión entre los consumidores, debe prevalecer su protección, lo cual exige un mercado transparente que evite confusiones y errores.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000550

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 32.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/460.921 en la clases 30 y otros,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de REYNA.----------

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 incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000550

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE 32.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 195/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposición al registro de marca "REYNA" clase 32, Expediente n° 2104681 solicitada por PIL ANDINA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "REYNA" clase 32, Expediente n° 2104681 solicitada por PIL ANDINA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000551

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA CONTRA ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA", CLASE 43.----------

Asunción, 09 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA contra ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE sobre oposición al registro de la marca VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA clase 43, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base a la solicitud de la marca VICIO'S en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000551

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA CONTRA ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA", CLASE 43.----------

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

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

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

Que, las marcas VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES (clase 43) y VICIO'S (clase 35) son altamente semejantes desde el punto de vista fonético, visual y conceptual. La palabra dominante, distintiva y principal en ambas marcas es **VICIO'S**, que constituye el elemento más característico y recordable para el consumidor y que la adición de términos genéricos o descriptivos como "GOURMET SALADOS Y DULCES" no introduce un grado de diferenciación suficiente, ya que estos términos carecen de distintividad por sí mismos. Son meramente descriptivos de las características o naturaleza de los productos o servicios ofrecidos, y por tanto no alteran la percepción del público sobre la marca en su conjunto .----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, ya

Resolución D.A.M.L n. ° 000551

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA CONTRA ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA", CLASE 43.----------

que los servicios de las clases 35 y 43 son complementarios y dirigidos al mismo público , lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/606.578 en la clases 43 misma clase que la solicitada,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES .----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000551

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA CONTRA ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA", CLASE 43.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 588 /24, 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 ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA contra ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE sobre oposición al registro de marca VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2335491 solicitada por ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2335491 solicitada por ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000552

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEMEDI S.A. CONTRA TRADEXPAR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA" CLASE 36.----------

Asunción, 09 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SEMEDI S.A. contra TRADEXPAR S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base a la solicitada SALUDY. SALUD EN TUS MANOS (MARCA Y SLOGAN) en la clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000552

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEMEDI S.A. CONTRA TRADEXPAR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA" CLASE 36.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición SALUDY SALUD EN TUS MANOS (marca y slogan) 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. ° 000552

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEMEDI S.A. CONTRA TRADEXPAR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA" CLASE 36.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000552

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEMEDI S.A. CONTRA TRADEXPAR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA" CLASE 36.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 113/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por SEMEDI S.A. contra TRADEXPAR S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2360036 solicitada por TRADEXPAR S.R.L.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2360036 solicitada por TRADEXPAR S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000553

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Y COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA P.A.N. Y ETIQUETA CLASE 30.---------

Asunción, 09 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Y COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC sobre oposición al registro de la marca P.A.N. Y ETIQUETA clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca P.A.N. Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, sobre la base del TÉRMINO GENÉRICO (PAN)/ TÉRMINO GENÉRICO (PAN) en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000553

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Y COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA P.A.N. Y ETIQUETA CLASE 30.---------

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

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna P.A.N. Y ETIQUETA, (marca solicitada) vs. TERMINO GENERICO (PAN) / TÉRMINO GENÉRICO (PAN) (marcas oponentes), la marca solicitada es una expresión singular y constituye un signo para distinguir productos, conforme lo estipula el Art. 1° de la Ley de Marcas 1294/98, es por ello que en forma expresa esta disposición legal continúa diciendo que son marcas "*.....los nombres, vocablos de fantasía, combinaciones y consistir en una o más palabras....*" La prueba a la que se debe recurrir para caracterizar si la expresión que se pretende registrar es genérica, es determinar si al enunciar la marca solicitada se representa un producto material, claro está que no es el caso que nos ocupa, ya que la marca solicitada es más una denominación de fantasía, evocativa que sería para productos de la clase 30 (*levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias, harinas, mezclas y preparaciones hechas de cereales, <u>especialmente a base de maíz</u>*). Como podemos denotar no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que la misma sea una marca genérica.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000553

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Y COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA P.A.N. Y ETIQUETA CLASE 30.---------

Que, al analizar la denominación "P.A.N." en el contexto del signo solicitado, corresponde señalar que la misma no puede ser considerada genérica, pues no constituye la designación común o habitual del producto o servicio para el cual se pretende proteger la marca. La genericidad se configura cuando el término utilizado se refiere de forma directa, inmediata y necesaria al producto en sí, privando así al signo de su capacidad distintiva.----------

Que, "P.A.N." no se considera un término genérico, aunque podría parecerlo superficialmente por su similitud con la palabra común "pan". Sin embargo, en el ámbito marcario, es necesario hacer una distinción técnica entre término genérico y marca distintiva en la clase 30, que incluye productos alimenticios como harinas, cereales, panificados, etc., P.A.N. ha sido utilizada y registrada como una marca notoria para harina de maíz precocida y productos derivados.----------

Que, se puede afirmar que "P.A.N." no es un término genérico en la clase 30. Es una marca distintiva que, aunque fonéticamente se asemeje a una palabra genérica (pan), ha adquirido identidad propia como signo marcario, especialmente por su modo de representación (con puntos, en mayúsculas y como acrónimo) y por el reconocimiento que tiene en el mercado.--------

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la distintividad de una marca no depende únicamente del carácter descriptivo o evocativo de alguno de sus elementos, sino de la impresión global que el signo proyecta en el público consumidor. En este sentido, "P.A.N" presenta una configuración que permite su percepción como signo distintivo y diferenciador en el mercado, capaz de identificar el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios · Dirección Gral. de Propiedades Industriales

Resolución D.A.M.L n. ° 000553

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Y COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA P.A.N. Y ETIQUETA CLASE 30.---------

Por lo tanto, no puede atribuírsele a la denominación "P.A.N." el carácter de genérica, ya que no se ha acreditado que dicho término sea de uso común, necesario o exclusivo para referirse a una categoría de productos determinada dentro del mercado nacional.----------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 417/25 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000553

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Y COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA P.A.N. Y ETIQUETA CLASE 30.---------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Y COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC sobre oposición al registro de la marca P.A.N. Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 1987110 solicitada por DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca P.A.N. Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 1987110 solicitada por DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000554

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TURU S.R.L. CONTRA GABRIEL ROZO DÍAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TURU Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 09 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TURU S.R.L. contra GABRIEL ROZO DÍAS sobre oposición al registro de marca "TURU Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000554

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TURU S.R.L. CONTRA GABRIEL ROZO DÍAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TURU Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TURU Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TURÚ PUBLICIDAD, 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. ° 000554

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TURU S.R.L. CONTRA GABRIEL ROZO DÍAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TURU Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000554

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TURU S.R.L. CONTRA GABRIEL ROZO DÍAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TURU Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 49/20, 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 TURU S.R.L. contra GABRIEL ROZO DÍAS sobre oposición al registro de marca "TURU Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1806162 solicitada por GABRIEL ROZO DÍAS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TURU Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1806162 solicitada por GABRIEL ROZO DIAS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000555

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JULIO CESAR ROJAS SANTACRUZ CONTRA ITAIPU S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA CLASE 35.----------

Asunción, 11 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JULIO CESAR ROJAS SANTACRUZ contra ITAIPU S.R.L. sobre oposición al registro de marca "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca MASTER PLAY en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000555

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JULIO CESAR ROJAS SANTACRUZ CONTRA ITAIPU S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA CLASE 35.----------

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

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

Que al analizar las marcas enfrentadas **MASTER** TECH GAMER STORE y **MASTER** PLAY, se observa una semejanza relevante en el plano denominativo, ya que ambas marcas comparten el término "MASTER", elemento que se encuentra al inicio de cada denominación, posición que refuerza su impacto en la percepción del consumidor. El término "MASTER" es evocativo y puede sugerir dominio, experiencia o superioridad en un área determinada, lo que lo convierte en un elemento de atracción dentro de la solicitud.----------

Que si bien las marcas en conflicto presentan diferencias en sus elementos secundarios TECH GAMER STORE en la marca solicitada y PLAY en la marca oponente, dichas expresiones no logran establecer una distinción marcaria efectiva, ya que ambas remiten al mismo campo conceptual vinculado a la tecnología, los videojuegos y el entretenimiento digital. El término TECH GAMER STORE hace alusión directa a usuarios o consumidores de productos tecnológicos y videojuegos, mientras que PLAY evoca la acción misma de jugar, compartir o interactuar en ese mismo entorno. Por lo tanto, ambos conceptos no se contraponen, sino que refuerzan una misma idea central, lo que incrementa el riesgo de asociación en la mente del consumidor. En consecuencia, se concluye que la inclusión de estos elementos no elimina ni atenúa la similitud generada por la presencia del término MASTER, el cual actúa como el núcleo distintivo y fuerte de ambas marcas. Así, desde una perspectiva global y de conjunto, las marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000555

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JULIO CESAR ROJAS SANTACRUZ CONTRA ITAIPU S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA CLASE 35.----------

analizadas resultan susceptibles de generar confusión o vínculo indebido en el público consumidor, especialmente al estar destinados a distinguir servicios comerciales de naturaleza similar en la clase 35.----------

Que, los términos TECH GAMER STORE y PLAY, no resultan diferencias suficientes para eliminar por completo el riesgo de confusión, toda vez que ambas evocan un mismo campo semántico vinculado al ámbito tecnológico y de entretenimiento digital. El término "PLAY" alude directamente al juego, mientras que "GAMER" tiene una connotación similar, orientada a consumidores aficionados a los videojuegos. Asimismo, "STORE" remite a un establecimiento comercial, lo que no constituye un elemento distintivo por sí mismo.----------

Que, además, el hecho de que ambas marcas se inscriban en la misma clase 35, destinada a servicios comerciales, refuerza la posibilidad de que el público consumidor asocie erróneamente una marca con otra, ya sea creyendo que pertenecen al mismo origen empresarial o que existe algún vínculo entre ellas.----------

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

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/511.888 en la clases 35,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **MASTER** TECH GAMER STORE.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000555

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JULIO CESAR ROJAS SANTACRUZ CONTRA ITAIPU S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA CLASE 35.----------

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

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 incursa 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 incursa 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, en atención al análisis precedente, corresponde denegar el registro solicitado en los términos que establezca la normativa vigente, en resguardo del interés público y del principio de veracidad en el mercado.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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. °000555

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JULIO CESAR ROJAS SANTACRUZ CONTRA ITAIPU S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA CLASE 35.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 137/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por JULIO CESAR ROJAS SANTACRUZ contra ITAIPÚ S.R.L. sobre oposición al registro de marca "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2449963 solicitada por ITAIPÚ S.R.L.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2449963 solicitada por ITAIPÚ S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000556

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EDITORIAL EL PAÍS S.A. Y ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC CONTRA JOSE MARIA BOGADO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 11 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: EDITORIAL EL PAÍS S.A. Y ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC contra JOSE MARIA BOGADO BENITEZ sobre oposición al registro de marca "HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base al registro de las marcas "HORA INMOBILIARIA y ERA", en la clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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.

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "HERA INMOBILIARIA", clase 36, y las oposiciones "HORA INMOBILIARIA y ERA", ambas en la clase 36.----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "HERA INMOBILIARIO" y las marcas oponentes "HORA INMOBILIARIA y "ERA", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita es muy similar a las marcas registradas, notamos que existen más similitudes que diferencias. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es muy similar. Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 36. ----------

Que, al respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "HERA INMOBILIARIA" en la misma clase 36. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo

Resolución D.A.M.L n. ° 000556

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EDITORIAL EL PAÍS S.A. Y ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC CONTRA JOSE MARIA BOGADO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ----------

Que, la Ley n° 1294/98 de Marcas en su art. 2, establece que no podrán registrarse signos que sean idénticos o semejantes a otros previamente registrados o solicitados para productos o servicios iguales o relacionados, cuando ello pueda inducir a error o confusión en el consumidor. En el caso analizado, la semejanza fonética y visual de los signos HERA INMOBILIARIA, HORA INMOBILIARIA y ERA, unida a la coincidencia en la clase 36, configura una clara situación de riesgo de confusión, tanto directa como indirecta, e incluso la posibilidad de asociación indebida por parte del consumidor medio.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios similares de la clase 36 (actividad inmobiliaria)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA solicitada y las oponentes HORA INMOBILIARIA y ERA, no solo muestran similitudes en el aspecto conceptual, sino que también comparten una estructura similar (HERA - HORA - ERA). Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores—----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000556

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EDITORIAL EL PAÍS S.A. Y ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC CONTRA JOSE MARIA BOGADO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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 incursa 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 incursa 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 incursa 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.° 190/2024, de la Jefatura de la primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por EDITORIAL EL PAÍS S.A. Y ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC contra JOSE MARIA BOGADO BENITEZ sobre oposiciones al registro de marca "HERA

Resolución D.A.M.L n. ° 000556

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EDITORIAL EL PAÍS S.A. Y ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC CONTRA JOSE MARIA BOGADO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

INMOBILIARIA Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2298522 solicitada por JOSÉ MARÍA BOGADO BENITEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2298522 solicitada por JOSÉ MARÍA BOGADO BENITEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000557

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JALES OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME CONTRA GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EMPORIO ROSA Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 11 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JALES OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME contra GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO sobre oposición al registro de marca "EMPORIO ROSA Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000557

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JALES OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME CONTRA GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EMPORIO ROSA Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "EMPORIO ROSA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion "EMPORIO ROSA, clase 25", 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. ° 000557

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JALES OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME CONTRA GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EMPORIO ROSA Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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.° 177/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000557

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JALES OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME CONTRA GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EMPORIO ROSA Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por JALES OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME contra GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO sobre oposición al registro de marca "EMPORIO ROSA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2356303 solicitada por GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "EMPORIO ROSA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2356303 solicitada por GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000558

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 11 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC contra LA FRANCESA S.A. sobre oposición al registro de marca "MºAºC Y ETIQUETA" clase 35, y;-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MºAºC Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de las marcas M.A.C. clase 03 y MACH, clase 08 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000558

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios y productos muy relacionados de la clase 35 y 03 (Importación, exportación, comercialización y venta de máquinas para cortar el pelo, planchas para alizar el cabello, trenzadores eléctricos para el cabello, rizadores, secadores de pelo y cosmeticos, perfumes, productos para el cuidado de la piel y del cabello)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigios

Resolución D.A.M.L n. ° 000558

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "**MºAºC** Y ETIQUETA" y la marca oponente "**M.A.C**" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

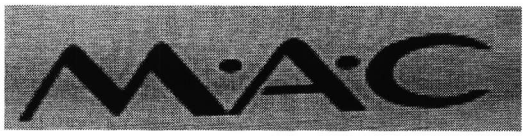
Que,a fin de sustentar los argumentos precedentes, es necesario destacar que la marca solicitada MºAºC STYLER cuenta con una etiqueta similar a la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos no le confieren una identidad única, aumentando la posibilidad de confusión con la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta procedente, dado que existe una evidente confusión gráfica o visual que justifica la oposición.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000558

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

MAC

A: 24381/2
B: 3-42
C: 6



solicitada ***oponente***

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar*

Resolución D.A.M.L n. ° 000558

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 incursa 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.° 172/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., contra LA FRANCESA S.A. sobre oposición al registro de marca "MºAºC Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2453477 solicitada por LA FRANCESA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MºAºC Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2453477 solicitada por LA FRANCESA S.A.--------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000559

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC STYLER Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

Asunción, 11 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., contra LA FRANCESA S.A. sobre oposición al registro de marca "MºAºC STYLER Y ETIQUETA" clase 08, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MºAºC STYLER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base al registro de las marcas M.A.C. clase 03, y MACH clase 08 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000559

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC STYLER Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada MºAºC STYLER Y ETIQUETA y M.A.C. / MACH oponentes, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y las oponentes, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos muy relacionados de la clase 08 y 03 (tales como maquinas para cortar el pelo, planchas para alizar el cabello, rizadores y cosmeticos, perfumes, productos para el cuidado de la piel y del cabello)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000559

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC STYLER Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

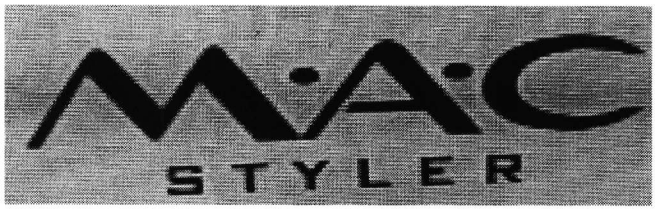
Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y las oponentes, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos muy relacionados***,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

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "**MºAºC** STYLER Y ETIQUETA" y las marcas oponentes "**M.A.C**" "**MACH**" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que,a fin de sustentar los argumentos precedentes, es necesario destacar que la marca solicitada MºAºC STYLER cuenta con una etiqueta similar a la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos no le confieren una identidad única, aumentando la posibilidad de confusión con la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta procedente, dado que existe una evidente confusión gráfica o visual que justifica la oposición.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000559

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC STYLER Y ETIQUETA, CLASE 08.----------



MAC

A: 24381/2
B: 3-42
C: 6

solicitada ***oponente***

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar*

Resolución D.A.M.L n. ° 000559

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC STYLER Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

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 incursa 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.° 174/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., contra LA FRANCESA S.A. sobre oposición al registro de marca "MºAºC STYLER Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2453478 solicitada por LA FRANCESA S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MºAºC STYLER Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2453478 solicitada por LA FRANCESA S.A.--------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000560

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

Asunción, 11 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE contra LA FRANCESA S.A. sobre oposición al registro de marca "MºAºC Y ETIQUETA" clase 11, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MºAºC Y ETIQUETA", solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca M.A.C. clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000560

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos muy relacionados de la clase 11 y 03 (tales como productos secador de cabello spray fijador o gel para el cabello)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir***

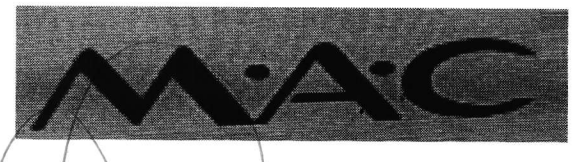
Resolución D.A.M.L n. ° 000560

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

productos muy relacionados, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada **"MºAºC** Y ETIQUETA**"** y la marca oponente "**M.A.C**" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que,a fin de sustentar los argumentos precedentes, es necesario destacar que la marca solicitada MºAºC cuenta con una etiqueta similar a la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos no le confieren una identidad única, aumentando la posibilidad de confusión con la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta procedente, dado que existe una evidente confusión gráfica o visual que justifica la oposición.----------



solicitada



A: 24381/2
B: 3-42
C: 6

oponente

Resolución D.A.M.L n. ° 000560

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

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 incursa 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 incursa 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 incursa 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.° 173/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000560

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MºAºC Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE contra LA FRANCESA S.A. sobre oposición al registro de marca "MºAºC Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 2453473 solicitada por LA FRANCESA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MºAºC Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 2453473 solicitada por LA FRANCESA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000561

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC CONTRA ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANDA Y ETIQUETA", CLASE 30.----------

Asunción, 13 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC contra ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de la marca PANDA Y ETIQUETA clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000561

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC CONTRA ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANDA Y ETIQUETA", CLASE 30.----------

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

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

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

Que, además corresponde mencionar que la marca oponente PANDITAS es el diminutivo de la marca solicitada PANDA, por lo que puede inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000561

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC CONTRA ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANDA Y ETIQUETA", CLASE 30.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 30 (Todos los articulos de la clase 30, comprndiendose entre ellos café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/408680 en la clases 30,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de PANDA.----------

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 incursa 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000561

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC CONTRA ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANDA Y ETIQUETA", CLASE 30.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa 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 incursa 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.° 265/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC contra ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de marca **"PANDA Y ETIQUETA"** clase 30, Expediente n° 2347843 solicitada por ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000561

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC CONTRA ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANDA Y ETIQUETA", CLASE 30.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2347843, solicitada por ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000562

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 09.----------

Asunción, 13 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) contra JIN RONG WANG sobre oposición al registro de la marca ECOPRO· clase 09, y. —----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000562

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 09.----------

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

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

Que, desde el plano conceptual, es importante señalar que si bien ambas marcas comparten la partícula "ECOP", la cual puede estar asociada a ideas como ecológico o economía de procesos, dicha coincidencia no es suficiente para concluir que existe riesgo de confusión. En efecto, el signo ECOPRO sugiere una noción de producto profesional ecológico o solución ecológica profesional, mientras que la expresión "ECOP SISTEMA", que se extiende en cinco sílabas (e-cop-sis-te-ma), con una entonación más neutra y suave, concluyendo con el término sistema. La diferencia de acentuación, ritmo y entonación contribuye a que no se produzca una semejanza auditiva que induzca a error o confusión entre los signos comparados.-.----------

Que, haciendo el análisis desde el punto de vista conceptual, ECOPRO podría evocar una idea de producto ecológico o profesional ecológico, dependiendo de la interpretación del público. En cambio, ECOP SISTEMA sugiere un conjunto organizado o sistema vinculado a lo ecológico. La inclusión de la palabra SISTEMA aporta un matiz que orienta al consumidor hacia un concepto diferente, ligado posiblemente a soluciones integradas, plataformas o servicios organizados. Esto genera un marco conceptual diferente y disminuye la posibilidad de asociación directa.----------

Que, entre las marcas en pugna: ECOPRO (solicitada) vs. ECOP SISTEMA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y

Resolución D.A.M.L n. ° 000562

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 09.----------

conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

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

Que, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Protección Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000562

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 09.----------

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° 195/25 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 EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) contra JIN RONG WANG sobre oposición al registro de la marca ECOPRO clase 09, Expediente n° 2058098 solicitada por JIN RONG WANG----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ECOPRO clase 09, Expediente n° 2058098 solicitada por JIN RONG WANG.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000563

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 35.----------

Asunción, 13 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) contra JIN RONG WANG sobre oposición al registro de la marca ECOPRO clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000563

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 35.----------

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

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

Que, desde el plano conceptual, es importante señalar que si bien ambas marcas comparten la partícula "ECOP", la cual puede estar asociada a ideas como "ecológico" o "economía de procesos", dicha coincidencia no es suficiente para concluir que existe riesgo de confusión. En efecto, el signo "ECOPRO" sugiere una noción de "producto profesional ecológico" o "solución ecológica profesional", mientras que "ECOP BIO – OPTIMAX" incorpora elementos semánticos adicionales que amplían y modifican significativamente su impresión global. La inclusión de los términos "BIO" y "OPTIMAX" refuerza un concepto más técnico y especializado vinculado a lo biológico y al máximo rendimiento u optimización, lo que contribuye a diferenciar ambos signos en el plano conceptual, reduciendo aún más cualquier posibilidad de asociación indebida.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca ECOP BIO - OPTIMAX registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importación, exportación y comercialización de abonos para cultivo y fertilizantes así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura".* Por otro lado, la marca solicitada ECOPRO en la clase 35, protege servicios como: *"actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; actualización y mantenimiento de información en los registros; administración de*

Resolución D.A.M.L n. ° 000563

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 35.----------

programas de fidelización de consumidores; administración de programas de viajero frecuente ; alquiler de distribuidores automáticos; alquiler de material publicitario; análisis del precio de costo; asesoramiento sobre dirección de empresas; asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitación; asistencia administrativa para responder a solicitudes de propuestas [RFPs]; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; búsqueda de patrocinadores; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; asistencia en la dirección de negocios; búsquedas de negocios; consultoría sobre dirección de negocios; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

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. ECOP BIO - OPTIMAX oponente en la clase 35, se enfoca específicamente en *Servicios de importación, exportación y comercialización de abonos para cultivo y fertilizantes como para la agricultura*, mientras que ECOPRO solicitada en la clase 35, está más orientada hacia servicios como *actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; actualización y mantenimiento de información en los registros,* lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas ECOPRO, solicitada en la clase 35, y ECOP BIO - OPTIMAX, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la***

Resolución D.A.M.L n. ° 000563

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 35.----------

diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 194/25 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 EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.)

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000563

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 35.----------

contra JIN RONG WANG sobre oposición al registro de la marca ECOPRO clase 35, Expediente n° 2058101 solicitada por JIN RONG WANG----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ECOPRO clase 35, Expediente n° 2058101 solicitada por JIN RONG WANG.----------

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

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000564

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

Asunción, 13 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) contra JIN RONG WANG sobre oposición al registro de la marca ECOPOWER Y ETIQUETA clase 04, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ECOPOWER Y ETIQUETA, solicitada para la clase 04, en base a la marca ECOP SISTEMA en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000564

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

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

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

Que, al analizar las marcas enfrentadas, se observa que si bien ambas comparten parcialmente una raíz visual y fonética semejante, presentan diferencias suficientes que permiten su individualización en el mercado. En cuanto al plano fonético, las marcas también exhiben diferencias evidentes. "ECOPOWER" se pronuncia en cuatro sílabas (e-co-po-wer), con una sonoridad marcada al final por la palabra "power", la cual posee fuerza fonética y un ritmo diferente al de la expresión "ECOP SISTEMA", que se extiende en cinco sílabas (e-cop-sis-te-ma), con una entonación más neutra y suave, concluyendo con el término "sistema". La diferencia de acentuación, ritmo y entonación contribuye a que no se produzca una semejanza auditiva que induzca a error o confusión entre los signos comparados.----------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca ECOP SISTEMA registrada en la clase 09 protege productos *tales como: "Software,"*. Por otro lado, la marca solicitada ECOPOWER en la clase 04, protege productos: *"Aceites y grasas para uso industrial, ceras; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación. Nota explicativa: La clase 4 comprende principalmente los aceites y las grasas para*

Resolución D.A.M.L n. ° 000564

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

uso industrial, los combustibles y los materiales de alumbrado. Esta clase comprende en particular:- los aceites para conservar obras de albañilería y el cuero;- la cera en bruto, la cera para uso industrial;- la energía eléctrica;- los carburantes para motores, los biocarburantes;- los aditivos no químicos para carburantes;- la madera utilizada como combustible". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

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 productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. ECOP SISTEMA oponente en la clase 09, se enfoca especificamente en ***software***, mientras que ECOPOWER solicitada en la clase 04, está más orientada hacia productos como ***aceites y grasas para uso industrial,*** lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 04 y 09 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000564

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

Que, por último atendiendo a los elementos señalados, ortográficos, fonéticos y clasificatorios, se concluye que las marcas "ECOPOWER" y "ECOP SISTEMA" pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar riesgo de confusión directa ni de asociación indirecta en el público consumidor.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 196/25 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 000564

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) contra JIN RONG WANG sobre oposición al registro de la marca ECOPOWER Y ETIQUETA clase 04, Expediente n° 2058118 solicitada por JIN RONG WANG----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ECOPOWER Y ETIQUETA clase 04, Expediente n° 2058118 solicitada por JIN RONG WANG.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000565

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANAVES S.A. CONTRA DIEGO SEGURA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MÁS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39.----------

Asunción, 13 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CANAVES S.A. contra DIEGO SEGURA sobre oposición al registro de la marca MÁS ESPACIO Y ETIQUETA clase 39, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca ESPACIO PLUS en la clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000565

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANAVES S.A. CONTRA DIEGO SEGURA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MÁS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39.----------

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 39 (Servicios de almacenamiento de mercancías, almacenamiento/servicios de depósito; servicios de alquiler de almacenes [depósitos]; servicios de descarga de mercancías; flete [transporte de mercancías]; servicios de información sobre almacenamiento y sobre transporte, servicios logísticos de transporte;***

Resolución D.A.M.L n. ° 000565

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANAVES S.A. CONTRA DIEGO SEGURA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MÁS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39.----------

transporte marítimo), lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/603.727 en la clases 39,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de MÁS ESPACIO.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000565

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANAVES S.A. CONTRA DIEGO SEGURA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MÁS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 659/24, 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 CANAVES S.A. contra DIEGO SEGURA sobre oposición al registro de marca **"MÁS ESPACIO Y ETIQUETA"** clase 39, Expediente n° 23100631 solicitada por DIEGO SEGURA----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MÁS ESPACIO Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 23100631, solicitada por ADIEGO SEGURA.------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000566

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CODEX S.R.L. CONTRA JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.----------

Asunción, 13 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CODEX S.R.L. contra JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA sobre oposición al registro de la marca INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CODEX, clase 41 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INSTITUTO TECNICO SUPERIOR CODEX, solicitada para la clase 41, en base a la marca CODEX - TECNOLOGIA MEDICA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000566

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CODEX S.R.L. CONTRA JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000566

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CODEX S.R.L. CONTRA JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.----------

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

Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca CODEX - TECNOLOGÍA MÉDICA registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Comercialización, importación y exportación de alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos; material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas así como de aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura".* Por otro lado, la marca solicitada INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CODEX en la clase 41, protege servicios: *"Servicios de educación y formación; organización y dirección de coloquios; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; formación práctica; organización y dirección de foros presenciales educativos; investigación en materia de educación; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación]; publicación de libros; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; organización y dirección de talleres de formación; coaching; servicios de tutoría [instrucción]".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000566

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CODEX S.R.L. CONTRA JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.----------

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

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

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

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

Que, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000566

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CODEX S.R.L. CONTRA JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.----------

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 239/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CODEX S.R.L. contra JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA sobre oposición al registro de la marca INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CODEX clase 41, Expediente n° 2278226 solicitada por JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CODEX, clase 41, Expediente n° 2278226 solicitada por JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000566

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CODEX S.R.L. CONTRA JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000567

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIUNFO", CLASE 01.----------

Asunción, 13 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca TRIUNFO clase 01, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000567

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIUNFO", CLASE 01.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000567

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIUNFO", CLASE 01.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/597912 en la clases 01,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de TRIUNFO.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000567

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIUNFO", CLASE 01.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 123/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "TRIUNFO" clase 01, Expediente n° 2184301 solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TRIUNFO." clase 01, Expediente n° 2184301, solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000568

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIUNFO", CLASE 05.----------

Asunción, 13 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca TRIUNFO clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000568

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIUNFO", CLASE 05.----------

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

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 05 (ambos todos los productos de la clase 05)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000568

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIUNFO", CLASE 05.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/598.590 en la clases 05,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de TRIUNFO.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000568

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIUNFO", CLASE 05.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 124/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "TRIUNFO" clase 05, Expediente n° 2184298 solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TRIUNFO." clase 05, Expediente n° 2184298, solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000569

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRIVAL, CLASE 05.----------

Asunción, 17 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de la marca BRIVAL, clase 05, y----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000569

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000569

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRIVAL, CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000569

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRIVAL, CLASE 05.----------

Este enfoque no solo contribuye a un sistema de registro más eficiente, sino que también asegura que el sistema esté alineado con las demandas cambiantes y específicas de la industria, facilitando un mercado transparente y seguro para los consumidores y profesionales de la salud.----------

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

Que, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 595/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000569

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRIVAL, CLASE 05.----------

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de la marca BRIVAL, clase 05, Expediente n° 2262671 solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BRIVAL clase 05, Expediente n° 2262671 solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000570

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 17 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca SONIFER Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca extranjera SONIFER clase 11, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000570

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 35 servicios muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "SONIFER", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 35, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente a la reconocida empresa SONIFER S.A., una empresa española dedicada a la distribución mayorista de electrodomésticos y material eléctrico.----------

Que, la marca "SONIFER", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al *artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los*

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000570

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.----------

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*" y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera SONIFER perteneciente a la empresa española SONIFER S.A. y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas[3], tenemos que se encuentra registrada la marca SONIFER, en las clases 09, 11 y 35, en su país de origen demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

[3] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=sonifer&tmStatus=Registered

Resolución D.A.M.L n. ° 000570

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "SONIFER" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial SONIFER S.A. La misma se encuentra posicionada en mercados internacionales como un signo asociado a productos de electrodomésticos. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n.° 000570

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

"SONIFER" para productos de la clase 07, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.----------

Que, por último la notoriedad de la marca "SONIFER" implica que, aún sin registro previo en nuestro país, la misma tiene presencia online activa que opera a través de tiendas e-commerce, sin señal de un distribuidor oficial local, por ende su protección se activa por el solo hecho de ser conocido por el público pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediato. En este contexto, admitir el registro solicitado implicaría habilitar un uso que podría generar confusión en el consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un vínculo económico o empresarial entre ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 161/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000570

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2427306, solicitada por AUTOS SOCIEDAD ANONIMA----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2427306, solicitada por AUTOS SOCIEDAD ANONIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000571

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 07.----------

Asunción, 17 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca SONIFER Y ETIQUETA, solicitada para la clase 07, sobre la base de la marca extranjera SONIFER clase 11, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000571

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 07.----------

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

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

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "SONIFER", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 07, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente a la reconocida empresa SONIFER S.A., una empresa española dedicada a la distribución mayorista de electrodomésticos y material eléctrico.----------

Que, la marca "SONIFER", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al *artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los*

países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.----------

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*" y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera SONIFER perteneciente a la empresa española SONIFER S.A. y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas[3], tenemos que se encuentra registrada la marca SONIFER, en las clases 09, 11 y 35, en su país de origen demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

[3] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=sonifer&tmStatus=Registered

Resolución D.A.M.L n. ° 000571

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 07.----------

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

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "SONIFER" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial SONIFER S.A. La misma se encuentra posicionada en mercados internacionales como un signo asociado a productos de electrodomésticos. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca

Resolución D.A.M.L n. ° 000571

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 07.----------

"SONIFER" para productos de la clase 07, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.----------

Que, por último la notoriedad de la marca "SONIFER" implica que, aún sin registro previo en nuestro país, la misma tiene presencia online activa que opera a través de tiendas e-commerce, sin señal de un distribuidor oficial local, por ende su protección se activa por el solo hecho de ser conocido por el público pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediato. En este contexto, admitir el registro solicitado implicaría habilitar un uso que podría generar confusión en el consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un vínculo económico o empresarial entre ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 162/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000571

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 07.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2427304, solicitada por AUTOS SOCIEDAD ANONIMA----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2427304, solicitada por AUTOS SOCIEDAD ANONIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000572

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

Asunción, 17 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 11, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca SONIFER Y ETIQUETA, solicitada para la clase 11, sobre la base de la marca extranjera SONIFER clase 11, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000572

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

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

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

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "SONIFER", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 11, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente a la reconocida empresa SONIFER S.A., una empresa española dedicada a la distribución mayorista de electrodomésticos y material eléctrico.----------

Que, la marca "SONIFER", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al *artículo 6*

Resolución D.A.M.L n. ° 000572

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.----------

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

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

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

[3] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=sonifer&tmStatus=Registered

clases 09, 11 y 35, en su país de origen demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "SONIFER" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial SONIFER S.A. La misma se encuentra posicionada en mercados internacionales como un signo asociado a productos de electrodomésticos. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 000572

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "SONIFER" para productos de la clase 11, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.----------

Que, por último la notoriedad de la marca "SONIFER" implica que, aún sin registro previo en nuestro país, la misma tiene presencia online activa que opera a través de tiendas e-commerce, sin señal de un distribuidor oficial local, por ende su protección se activa por el solo hecho de ser conocido por el público pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediato. En este contexto, admitir el registro solicitado implicaría habilitar un uso que podría generar confusión en el consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un vínculo económico o empresarial entre ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 164/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · Dirección Gral. de Propiedad Industrial

Resolución D.A.M.L n. ° 000572

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 2427303, solicitada por AUTOS SOCIEDAD ANONIMA----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 2427303, solicitada por AUTOS SOCIEDAD ANONIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000573

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 08.----------

Asunción, 17 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 08, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca SONIFER Y ETIQUETA, solicitada para la clase 08, sobre la base de la marca extranjera SONIFER. clase 11, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000573

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 08.----------

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

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

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "SONIFER", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 08, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente a la reconocida empresa SONIFER S.A., una empresa española dedicada a la distribución mayorista de electrodomésticos y material eléctrico.----------

Que, la marca "SONIFER", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al *artículo 6*

Resolución D.A.M.L n. ° 000573

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 08.----------

bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.----------

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera SONIFER perteneciente a la empresa española SONIFER S.A. y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas[4], tenemos que se encuentra registrada la marca SONIFER, en las

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[4] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=sonifer&tmStatus=Registered

Resolución D.A.M.L n. ° 000573

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 08.----------

clases 09, 11 y 35, en su país de origen demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "SONIFER" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial SONIFER S.A. La misma se encuentra posicionada en mercados internacionales como un signo asociado a productos de electrodomesticos. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y

Resolución D.A.M.L n. ° 000573

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 08.----------

conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "SONIFER" para productos de la clase 08, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.----------

Que, por último la notoriedad de la marca "SONIFER" implica que, aún sin registro previo en nuestro país, la misma tiene presencia online activa que opera a través de tiendas e-commerce, sin señal de un distribuidor oficial local, por ende su protección se activa por el solo hecho de ser conocido por el público pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediato. En este contexto, admitir el registro solicitado implicaría habilitar un uso que podría generar confusión en el consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un vínculo económico o empresarial entre ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 163/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000573

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SONIFER Y ETIQUETA" CLASE 08.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2427305, solicitada por AUTOS SOCIEDAD ANONIMA----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SONIFER Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2427305, solicitada por AUTOS SOCIEDAD ANONIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000574

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG SAM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YADEA" CLASE 35.----------

Asunción, 17 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. contra TER TENG SAM. sobre oposición al registro de marca "TADEA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000574

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG SAM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YADEA" CLASE 35.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "YADEA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición YADEA, 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. ° 000574

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG SAM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YADEA" CLASE 35.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000574

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG SAM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YADEA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 150/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD contra TER TENG SAM sobre oposición al registro de marca "YADEA" clase 35, Expediente n° 22107140 solicitada por TER TENG SAM.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "YADEA" clase 35, Expediente n° 221071340 solicitada por TER TENG SAM.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000575

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG SAM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YADEA" CLASE 12.----------

Asunción, 17 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. contra TER TENG SAM. sobre oposición al registro de marca "TADEA" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca "YADEA", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca extranjera YADEA en la clase 12 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000575

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG SAM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YADEA" CLASE 12.----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000575

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG SAM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YADEA" CLASE 12.----------

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 incursa 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 incursa 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 incursa 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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 000575

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG SAM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YADEA" CLASE 12.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 151/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD contra TER TENG SAM sobre oposición al registro de marca "YADEA" clase 12, Expediente n° 22107139 solicitada por TER TENG SAM.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "YADEA" clase 12, Expediente n° 22107139 solicitada por TER TENG SAM.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000576

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE HUT.COM LIMITED CONTRA CRUSOE FOODS INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: THE HUT.COM LIMITED contra CRUSOE FOODS INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO LTDA. sobre oposición al registro de marca "ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca "MYPROTEIN" clase 05 y 35 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000576

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE HUT.COM LIMITED CONTRA CRUSOE FOODS INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas **ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA** (solicitada) y **MYPROTEIN** (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000576

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE HUT.COM LIMITED CONTRA CRUSOE FOODS INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA y **MYPROTEIN** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente. ----------

Que, al realizar el cotejo entre las marcas **ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA** y **MYPROTEIN**, se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente es el examen de conjunto.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000576

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE HUT.COM LIMITED CONTRA CRUSOE FOODS INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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.° 350/21, 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 DOLS THE HUT.COM LIMITED contra CRUSOE FOODS INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO LTDA. sobre oposición al registro de marca "ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2291185 solicitada por CRUSOE FOODS INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO LTDA. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000576

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE HUT.COM LIMITED CONTRA CRUSOE FOODS INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2291185 solicitada por CRUSOE FOODS INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO LTDA. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000577

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA JUAN RAMON MAYANS HEIT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP" CLASE 35.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER contra JUAN RAMON MAYANS HEIT sobre oposición al registro de marca "SICE GROUP" clase 35, y;----

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ----------

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

[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. ° 000577

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA JUAN RAMON MAYANS HEIT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP" CLASE 35.----------

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

Que, al analizar la marca solicitada "SICE GROUP" y "SCIRE" (oponente), si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la marca oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (SICE GROUP) solicitada y la oponente (SCIRE), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000577

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA JUAN RAMON MAYANS HEIT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP" CLASE 35.----------

Que, de esta forma 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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. ----------

Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. ----------

De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. ----------

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 incursa 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 incursa 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000577

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA JUAN RAMON MAYANS HEIT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SICE GROUP" CLASE 35.----------

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 incursa 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 rechazar el Dictamen n.° 114/2025 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 ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER contra JUAN RAMON MAYANS HEIT sobre oposición al registro de marca "SICE GROUP", clase 35, Expediente n° 2339176 solicitada por JUAN RAMON MAYANS HEIT.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SICE GROUP", clase 35, Expediente n° 2339176 solicitada por JUAN RAMON MAYANS HEIT.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000578

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA ALCON INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEKTOR" CLASE 10.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DIMA S.A. contra ALCON INC. sobre oposición al registro de marca "SEKTOR" clase 10, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ----------

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

[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. ° 000578

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA ALCON INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEKTOR" CLASE 10.----------

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

Que, al analizar la marca SEKTOR (solicitada) y CEPTOR (oponente), podemos notar que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (SEKTOR) solicitada y la oponente (CEPTOR), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000578

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA ALCON INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEKTOR" CLASE 10.----------

Que, de esta forma 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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. ----------

Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. ----------

De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. ----------

Que, el solicitante SEKTOR pretende el registro para productos de la clase 10, específicamente: *"Aparatos e instrumentos quirúrgicos para uso en cirugía oftalmológica, comprendidos en la clase 10 (DIEZ)."*. Mientras que CEPTOR (oponente) protege todos los productos de la clase 05, tales como: *"Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas."*.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000578

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA ALCON INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEKTOR" CLASE 10.----------

Que, adicionalmente, notamos que existe identidad de denominaciones y las clases se encuentran relacionadas. ----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la relación entre productos a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 5 y 10, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca SEKTOR no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente CEPTOR. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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 rechazar el Dictamen n.° 260/2024 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 DIMA S.A. contra ALCON INC. sobre oposición al registro de marca "SEKTOR", clase 10, Expediente n° 2047564 solicitada por ALCON INC.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SEKTOR", clase 10, Expediente n° 2047564 solicitada por ALCON INC.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Procedimientos de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000578

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIMA S.A. CONTRA ALCON INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEKTOR" CLASE 10.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000579

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILI S.A. CONTRA MERCK KGAA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MILLICHROME, CLASE 05.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MILI S.A. contra MERCK KGAA sobre oposición al registro de la marca MILLICHROME, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000579

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILI S.A. CONTRA MERCK KGAA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MILLICHROME, CLASE 05.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MILLICHROME y la marca oponente MILI gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas, similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

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

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

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su **evaluación debe realizarse de una perspectiva global**. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000579

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILI S.A. CONTRA MERCK KGAA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MILLICHROME, CLASE 05.----------

Que, el derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que "las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos".----------

Que, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en otras clases ya que se trata de una familia de marcas conforme se detalla a continuación: MILLICHROME, clase 01, Reg No. 578282. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el derecho adquirido.----------

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

Que, cabe destacar que existen otras marcas que comparten la partícula MILI, única parte en común, como parte inicial, las cuales fueron concedidas a nombre de diferentes propietarios, entre las cuales se citan a continuacion: MILISER, clase 05 Reg No. 433224; MILITAR clase 05 Reg No. 417914; MILITARY TRAIL clase 05 Reg No. 498673; MILITO clase 05 Reg No. 478390, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha palabra refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000579

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILI S.A. CONTRA MERCK KGAA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MILLICHROME, CLASE 05.----------

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa 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, 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 rechazar el Dictamen n° 96/2025 emitido por la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MILI S.A. contra MERCK KGAA sobre oposición al registro de la marca MILLICHROME, clase 05, Expediente n° 2308441 solicitada por MERCK KGAA.------

Resolución D.A.M.L n. ° 000579

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILI S.A. CONTRA MERCK KGAA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MILLICHROME, CLASE 05.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MILLICHROME, clase 05, Expediente n° 2308441 solicitada por MERCK KGAA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000580

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IF-RESAKA" CLASE 05.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. contra INDUFAR C.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "IF-RESAKA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "IF-RESAKA", solicitada para la clase 05, en base a al registro de marca "RESAC, UNO ANTES... UNO DESPUÉS.... PARA SENTIRTE BIEN OTRA VEZ (Slogan)" en clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000580

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IF-RESAKA" CLASE 05.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "IF-RESAKA", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "RESAC, UNO ANTES... UNO DESPUÉS.... PARA SENTIRTE BIEN OTRA VEZ (Slogan)" base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. ----------

Que, al analizar la marca solicitada "IF-RESAKA" y "RESAC, UNO ANTES... UNO DESPUÉS.... PARA SENTIRTE BIEN OTRA VEZ (Slogan)" (oponente), si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la marca oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (IF-RESAKA) solicitada y la oponente (RESAC, UNO ANTES... UNO DESPUÉS.... PARA SENTIRTE BIEN OTRA VEZ (Slogan)), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los

Resolución D.A.M.L n. ° 000580

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IF-RESAKA" CLASE 05.----------

productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

Que, de esta forma 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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. ----------

Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. ----------

De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. ----------

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

Resolución D.A.M.L n.° 000580

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IF-RESAKA" CLASE 05.----------

un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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.° 69/2025 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 GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. contra INDUFAR C.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "IF-RESAKA", clase 05, Expediente n° 2320480 solicitada por INDUFAR C.I.S.A..----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "IF-RESAKA", clase 05, Expediente n° 2320480 solicitada por INDUFAR C.I.S.A..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000580

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IF-RESAKA" CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000581

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA. CONTRA CONTINENTAL GRAIN COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY" CLASE 35.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CASA DI CONTI LTDA. contra CONTINENTAL GRAIN COMPANY y sobre oposición al registro de marca "CONTIPARAGUAY" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CONTIPARAGUAY" solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CONTI en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ----------

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

[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. ° 000581

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA. CONTRA CONTINENTAL GRAIN COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY" CLASE 35.----------

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 CONTIPARAGUAY (solicitada en clase 35) y la marca registrada CONTI en clase 32.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CONTIPARAGUAY y la marca oponente CONTI gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

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

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

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

Que, en efecto, si bien es cierto que ambas comparten elementos en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento

Resolución D.A.M.L n. ° 000581

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA. CONTRA CONTINENTAL GRAIN COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY" CLASE 35.----------

podrán acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.----------

Que, además es importante mencionar que la marca CONTIPARAGUAY cuenta con registro en varias clases ya que se trata de una familia de marcas conforme se detalla a continuación: **CONTIPARAGUAY**, clase 21, Registro n° 567188; **CONTIPARAGUAY**, clase 03, Registro n° 568484; **CONTIPARAGUAY**, clase 01, Registro n° 568483; **CONTIPARAGUAY**, clase 29, Registro n° 568482; **CONTIPARAGUAY**, clase 21, Registro n° 498094; **CONTIPARAGUAY**, clase 03, Registro n° 498093; **CONTIPARAGUAY**, clase 31, Registro n° 423110. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el derecho adquirido.----------

Que, cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por mas de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Art 2 inc (g) de la Ley de Marcas que establece: *No podrán registrarse como marcas: os signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico 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 apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo."*----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000581

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA. CONTRA CONTINENTAL GRAIN COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY" CLASE 35.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 700/24 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CASA DI CONTI LTDA. contra CONTINENTAL GRAIN COMPANY sobre oposición al registro de marca "CONTIPARAGUAY" clase 35, Expediente n° 2249973, solicitada por CONTINENTAL GRAIN COMPANY ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONTIPARAGUAY" clase 35, Expediente n° 2249973, solicitada por CONTINENTAL GRAIN COMPANY.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000582

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA CONTRA CONTIPARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY", CLASE 31.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CASA DI CONTI LTDA. contra CONTIPARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca CONTIPARAGUAY, clase 31, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CONTIPARAGUAY, solicitada para la clase 31 en base al registro de marca CONTI en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ----

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

[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. ° 000582

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA CONTRA CONTIPARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY", CLASE 31.----------

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, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta dirección es del criterio que las marcas CONTIPARAGUAY (solicitada) y CONTI (oponente) notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten la palabra CONTI, **ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjuntos distintas entre si, por lo que no habrá asociación entre ellas**. Por lo tanto, se puede apreciar que se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

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

Que, la marca registrada **CONTI** en la clase 32 protege: Todos los productos de la clase 32; tales como: ***Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol,*** y la solicitada **CONTIPARAGUAY**, en la clase 31 pretende proteger: ***Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta***, como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000582

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA CONTRA CONTIPARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY", CLASE 31.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **CONTIPARAGUAY** solicitada en la clase 31, y **CONTIPARAGUAY** registrada en la clase 32, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas.*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 702/24 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CASA DI CONTI LTDA. contra CONTIPARAGUAY S.A sobre oposición al

Resolución D.A.M.L n. ° 000582

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA CONTRA CONTIPARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY", CLASE 31.----------

registro de la marca CONTIPARAGUAY, clase 31, Expediente n° 2249979 solicitada por CONTIPARAGUAY S.A. ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONTIPARAGUAY, clase 31, Expediente n° 2249979 solicitada por CONTIPARAGUAY S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000583

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA. CONTRA CONTINENTAL GRAIN COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY" CLASE 39.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CASA DI CONTI LTDA. contra CONTINENTAL GRAIN COMPANY y sobre oposición al registro de marca "CONTIPARAGUAY" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CONTIPARAGUAY" solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca CONTI en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ----------

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

[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. ° 000583

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA. CONTRA CONTINENTAL GRAIN COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY" CLASE 39.----------

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 CONTIPARAGUAY (solicitada en clase 39) y la marca registrada CONTI en clase 32.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CONTIPARAGUAY y la marca oponente CONTI gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

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

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

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

Que, en efecto, si bien es cierto que ambas comparten elementos en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento

Resolución D.A.M.L n. ° 000583

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA. CONTRA CONTINENTAL GRAIN COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY" CLASE 39.----------

podrán acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.----------

Que, además es importante mencionar que la marca CONTIPARAGUAY cuenta con registro en varias clases ya que se trata de una familia de marcas conforme se detalla a continuación: **CONTIPARAGUAY**, clase 21, Registro n° 567188; **CONTIPARAGUAY**, clase 03, Registro n° 568484; **CONTIPARAGUAY**, clase 01, Registro n° 568483; **CONTIPARAGUAY**, clase 29, Registro n° 568482; **CONTIPARAGUAY**, clase 21, Registro n° 498094; **CONTIPARAGUAY**, clase 03, Registro n° 498093; **CONTIPARAGUAY**, clase 31, Registro n° 423110. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el derecho adquirido.----------

Que, cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por mas de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Art 2 inc (g) de la Ley de Marcas que establece: *No podrán registrarse como marcas: os signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico 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 apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo."*----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000583

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA DI CONTI LTDA. CONTRA CONTINENTAL GRAIN COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY" CLASE 39.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 701/24 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CASA DI CONTI LTDA. contra CONTINENTAL GRAIN COMPANY sobre oposición al registro de marca "CONTIPARAGUAY" clase 39, Expediente n° 2250935, solicitada por CONTINENTAL GRAIN COMPANY ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONTIPARAGUAY" clase 39, Expediente n° 2250935, solicitada por CONTINENTAL GRAIN COMPANY.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000584

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK KGAA CONTRA TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EMECLAD TUTEUR, CLASE 05.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCK KGAA contra TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. sobre oposición al registro de la marca EMECLAD TUTEUR, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000584

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK KGAA CONTRA TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EMECLAD TUTEUR, CLASE 05.----------

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

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "EMECLAD TUTEUR" y la marca oponente "MAVENCLAD" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por dos palabras, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por una palabra. Las marcas comparten solo una leve similitud fonética en el sufijo **"CLAD"**, pero difieren en el resto de sus letras, número de palabras y longitud. Esto reduce la posibilidad de confusión ortográfica sustancial y que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, al profundizar en las diferencias EMECLAD TUTEUR y MAVENCLAD, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre EMECLAD TUTEUR y MAVENCLAD son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos

Resolución D.A.M.L n. ° 000584

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK KGAA CONTRA TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EMECLAD TUTEUR, CLASE 05.----------

vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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 considera 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 graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas 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 grafica.*[2] ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000584

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK KGAA CONTRA TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EMECLAD TUTEUR, CLASE 05.----------

Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa 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, 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° 119/2025 emitido por

Resolución D.A.M.L n. ° 000584

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK KGAA CONTRA TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EMECLAD TUTEUR, CLASE 05.----------

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MERCK KGaA contra TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. sobre oposición al registro de la marca EMECLAD TUTEUR, clase 05, Expediente n° 2322956 solicitada por TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca EMECLAD TUTEUR, clase 05, Expediente n° 2322956 solicitada por TUTEUR S.A.C.I.F.I.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000585

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. CONTRA CERVEPAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DUCAL, CLASE 32.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. contra CERVEPAR S.A. sobre oposición al registro de la marca DUCAL, clase 32, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000585

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. CONTRA CERVEPAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DUCAL, CLASE 32.----------

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 análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DUCAL y la marca oponente DUCALES gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas, similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Esto reduce la posibilidad de confusión ortográfica sustancial y que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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 considera 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 graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas 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 grafica.*[2] ----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada DUCAL incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente DUCALES. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000585

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. CONTRA CERVEPAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DUCAL, CLASE 32.----------

Ducal

DENOMINATIVA

Solicitud **Oposición**

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores.----------

Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas oponentes, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud

Resolución D.A.M.L n. ° 000585

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. CONTRA CERVEPAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DUCAL, CLASE 32.----------

de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa 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, 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° 127/25 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 COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. contra CERVEPAR S.A. sobre oposición al registro de la marca DUCAL, clase 32, Expediente n° 2439796 solicitada por CERVEPAR S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DUCAL, clase 32, Expediente n° 2439796 solicitada por CERVEPAR S.A.---------

000585

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. CONTRA CERVEPAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DUCAL, CLASE 32.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000586

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CONDOR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y CONDOR GROUP LIMITED CONTRA TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONDOR", CLASE 14.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONDOR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y CONDOR GROUP LIMITED contra TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca CONDOR, clase 14, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CONDOR, solicitada para la clase 14 en base al registro de marca CONDOR DE SERVICIOS S.A.E.C.A. en la clase 36, y en base a CONDOR, CONDOR (Estilizada) y C CONDOR STRAPS (Logo)- reg. Extranjero por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000586

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CONDOR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y CONDOR GROUP LIMITED CONTRA TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONDOR", CLASE 14.----------

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.----------

Con respecto a la primera oposición, y analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta dirección es del criterio que las marcas CONDOR (solicitada) y CONDOR DE SERVICIOS S.A.E.C.A. (oponente) notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten la palabra CONDOR, **ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjuntos distintas entre si, por lo que no habrá asociación entre ellas**. Por lo tanto, se puede apreciar que se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

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

Que, la marca registrada **CONDOR DE SERVICIOS S.A.E.C.A.** en la clase 36 protege: ***Servicios de finanzas e inversiones, incluyendo todos los relacionados con financiación para la compra de vehículos en general, sus partes y accesorios,*** y la solicitada **CONDOR**, en la clase 14 pretende proteger: ***Estuches para relojes de pulsera; cadenas de relojes; Cronógrafos [relojes]; Cronómetros [relojes de precisión]; Estuches***

Resolución D.A.M.L n. ° 000586

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CONDOR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y CONDOR GROUP LIMITED CONTRA TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONDOR", CLASE 14.----------

para relojes de pulsera; Mecanismos de reloj; resortes de relojes; diales de relojes; Agujas [mecanismos de relojería]; relojes pulsera; correas de reloj; relojes (cadenas de -); Relojes (Muelles de -); relojes (pulseras de -); relojes (vidrio de -); Relojes [de pared o de habitación]; Relojes [de pared o de habitación] (Cajas); relojes atómicos; Relojes de control; relojes de pulsera; relojes de sol; relojes de alarma; relojes eléctricos; vidrios de relojes; Engranajes de reloj; Marcos de plástico (con frente extraíble) para relojes; relojes de cuarzo, comprendidos en la clase 14", como se puede notar los productos y servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **CONDOR** solicitada en la clase 14, y **CONDOR DE SERVICIOS S.A.E.C.A.** registrada en la clase 36, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Con respecto a la segunda oposición, y analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta dirección es del criterio que las marcas CONDOR (solicitada) y CONDOR, CONDOR (Estilizada) y C CONDOR STRAPS (Logo)- reg. extranjero (oponente) notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten la palabra CONDOR, **ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjuntos distintas entre si, por lo que no habrá asociación entre ellas**. Por lo tanto, se puede apreciar que se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000586

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CONDOR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y CONDOR GROUP LIMITED CONTRA TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONDOR", CLASE 14.----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONDOR" y la marca oponente "CONDOR, CONDOR (Estilizada) y C CONDOR STRAPS (Logo)- reg. extranjero" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por una palabra, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por dos palabras, donde ambas comparten la palabra CONDOR, pero de uso común. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 52/24 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000586

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CONDOR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y CONDOR GROUP LIMITED CONTRA TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONDOR", CLASE 14.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CONDOR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y CONDOR GROUP LIMITED contra TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca CONDOR, clase 14, Expediente n° 22101285 solicitada por TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONDOR, clase 14, Expediente n° 22101285 solicitada por TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000587

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 SANDOZ AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEPROTEC, CLASE 05.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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

[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. ° 000587

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 SANDOZ AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEPROTEC, CLASE 05.----------

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

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

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "OMEPROTEC" y la marca oponente "OME" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por una palabra y cuatro silabas, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por una palabra y dos silabas, donde ambas comparten la palabra OME, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, al profundizar en las diferencias OMEPROTEC y OME, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre OMEPROTEC y OME son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000587

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 SANDOZ AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEPROTEC, CLASE 05.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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 considera 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 graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas 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 grafica.*[2] ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000587

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 SANDOZ AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEPROTEC, CLASE 05.----------

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores.----------

Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000587

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 SANDOZ AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEPROTEC, 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, 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° 113/2025 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra SANDOZ AG sobre oposición al registro de la marca OMEPROTEC, clase 05, Expediente n° 1958879 solicitada por SANDOZ AG.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca OMEPROTEC, clase 05, Expediente n° 1958879 solicitada por SANDOZ AG.----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000588

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GADOR S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFEK ELEA, CLASE 05.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GADOR S.A. contra LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. sobre oposición al registro de la marca ROFEK ELEA, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000588

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GADOR S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFEK ELEA, CLASE 05.----------

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

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ROFEK ELEA" y la marca oponente "RUFEX" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por dos palabras, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por una palabra. Las marcas comparten solo una leve similitud fonética en el prefijo **"ROF" vs. "RUF"**, pero difieren en el resto de sus letras, número de palabras y longitud. Esto reduce la posibilidad de confusión ortográfica sustancial y que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, al profundizar en las diferencias ROFEK ELEA y RUFEX, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre ROFEK ELEA y RUFEX son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos

Resolución D.A.M.L n. ° 000588

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GADOR S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFEK ELEA, CLASE 05.----------

vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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 considera 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 graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas 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 grafica.*[2] ----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada ROFEK ELEA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000588

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GADOR S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFEK ELEA, CLASE 05.----------

diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente RUFEX. ----------

Rofek

Elea

DENOMINATIVA

Solicitud **Oposición**

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores.----------

Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000588

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GADOR S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFEK ELEA, CLASE 05.----------

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa 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, 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 rechazar el Dictamen n° 68/2025 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GADOR S.A. contra LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A sobre oposición al registro de la marca ROFEK ELEA, clase 05, Expediente n° 2344612 solicitada por LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000588

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GADOR S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFEK ELEA, CLASE 05.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ROFEK ELEA, clase 05, Expediente n° 2344612 solicitada por LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000589

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISTRIBUIDORA LA AVÍCOLA S.R.L. CONTRA ROSANA MARIA RAMIREZ HAITTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A LA MESA Y CIA" CLASE 24.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DISTRIBUIDORA LA AVÍCOLA S.R.L. contra ROSANA MARIA RAMIREZ HAITTER sobre oposición al registro de marca "A LA MESA Y CIA" clase 24, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "A LA MESA Y CIA", solicitada para la clase 24, en base al registro de la marca ALAMESA en la clase 03 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000589

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISTRIBUIDORA LA AVÍCOLA S.R.L. CONTRA ROSANA MARIA RAMIREZ HAITTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A LA MESA Y CIA" CLASE 24.----------

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

Que, el solicitante A LA MESA Y CIA pretende el registro para todos los productos de la clase 24, tales como: "*Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.*". Mientras que ALAMESA (oponente) protege, específicamente: "*Todos los artículos de la clase 3 (TRES) del Decreto N° 8562 del año 2012 comprendiéndose entre ellos: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos*".----------

Que, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos se encontrarán en el mismo mercado, que serán vendidos en iguales establecimientos, estarán dirigidos a un mismo público y serán comercializados por los mismos canales, por lo que el riesgo de confusión entre los productos y de asociación entre sus propietarios se ve notoriamente acrecentado.----------

Que, a su vez, los productos de la clase 24 (Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.) se encuentran estrechamente relacionados con los productos de la clase 03 (productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa), ya que los mismos son generalmente consumidos conjuntamente y son vendidos en iguales establecimientos. ----------

Que en consecuencia, el público consumidor se verá irremisiblemente inducido en error respecto de la procedencia de los productos, pues creerá que se trata de una nueva incursión o diversificación de productos realizada a partir de la marca ALAMESA de la oponente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000589

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISTRIBUIDORA LA AVÍCOLA S.R.L. CONTRA ROSANA MARIA RAMIREZ HAITTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A LA MESA Y CIA" CLASE 24.----------

Que, a simple vista, al cotejar las marcas en pugna, resulta más que evidente la imposibilidad de coexistencia pacífica de las mismas, dada la **perfecta igualdad entre ambas denominaciones** en todos los planos:----------

ALAMESA (Marca oponente)

A LA MESA Y CIA (Marca solicitada)

Que, conforme puede ser apreciado, la denominación solicitada en estos autos se halla íntegramente contenida en la denominación que corresponde a la marca invocada como base de esta oposición, pues aquella **constituye la reproducción y transcripción total de ésta**.----------

Que, el solicitante no ha introducido ni la más ínfima modificación a su solicitud de registro, por lo que no existe un elemento diferenciador que resulte suficiente como para distinguirla de la marca invocada como base de esta oposición y, consecuentemente, como para que hacer viable su registro.----------

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo genera confusión en el plano visual, fonético y conceptual, sino que también podría causar una asociación indebida en la mente de los consumidores. Eso vulnera uno de los principios esenciales del derecho marcario, que es proteger a los consumidores del riesgo de error o confusión respecto al origen empresarial de los productos o servicios que adquieren. La buena fe en el mercado es uno de los pilares que debe ser preservado y en este caso, el registro de la marca A LA MESA Y CIA podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca ALAMESA.----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la relación entre productos a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 03 y 24, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La

Resolución D.A.M.L n. ° 000589

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISTRIBUIDORA LA AVÍCOLA S.R.L. CONTRA ROSANA MARIA RAMIREZ HAITTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A LA MESA Y CIA" CLASE 24.----------

solicitud de registro de la marca A LA MESA Y CIA no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente ALAMESA. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 263/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DISTRIBUIDORA LA AVÍCOLA S.R.L. contra ROSANA MARIA RAMIREZ HAITTER sobre oposición al registro de marca "A LA MESA Y CIA" clase 24, Expediente n° 2179016 solicitada por ROSANA MARIA RAMIREZ HAITTER.--------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "A LA MESA Y CIA" clase 24, Expediente n° 2179016 solicitada por ROSANA MARIA RAMIREZ HAITTER.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000590

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA contra JIN RONG WANG sobre oposición al registro de marca "ECOPOWER Y ETIQUETA" clase 06, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ECOPOWER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 06, en base al registro de la marca ECOPOWER clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000590

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 06 (tales como metales comunes, materiales de construccion, cerrajeria, tubos metalicos, cajas de caudales, entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/573.814 en la clases 06,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de ECOPOWER.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000590

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

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

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada **"ECOPOWER** Y ETIQUETA**"** y la marca oponente "**ECOPOWER**" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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 incursa 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 incursa 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*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios · Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000590

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

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 incursa 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.° 212/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA contra JIN RONG WANG sobre oposición al registro de marca "ECOPOWER Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n° 2058115 solicitada por JIN RONG WANG----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ECOPOWER Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n° 2058115 solicitada por JIN RONG WANG----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000591

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA contra JIN RONG WANG sobre oposición al registro de marca "ECOPOWER Y ETIQUETA" clase 11, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ECOPOWER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca ECOPOWER clase 11, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000591

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 11 (tales como aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación, distribución de agua y instalaciones sanitarias entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/ 573.813 en la clases 11,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de ECOPOWER.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigios

Resolución D.A.M.L n. ° 000591

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

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

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada **"ECOPOWER** Y ETIQUETA**"** y la marca oponente "**ECOPOWER**" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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 incursa 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 incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar*

Resolución D.A.M.L n. ° 000591

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA JIN RONG WANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

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 incursa 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.° 213/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BONANZA GROUP IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA contra JIN RONG WANG sobre oposición al registro de marca "ECOPOWER Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 2058091 solicitada por JIN RONG WANG----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ECOPOWER Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 2058091 solicitada por JIN RONG WANG----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000592

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUATA PORA S.A. CONTRA MARCOS HUMBERTO MENDOZA GALLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOMADA OUTDOORS Y ETIQUETA SLOGAN, CLASE 20.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GUATA PORA S.A. contra MARCOS HUMBERTO MENDOZA GALLO sobre oposición al registro de la marca NOMADA OUTDOORS Y ETIQUETA, SLOGAN clase 20, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NOMADA OUTDOORS Y ETIQUETA SLOGAN, solicitada para la clase 20, en base a la marca OUTDOORS DOUBLE OO en la clase 18, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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 reguiatoria, 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. ° 000592

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUATA PORA S.A. CONTRA MARCOS HUMBERTO MENDOZA GALLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOMADA OUTDOORS Y ETIQUETA SLOGAN, CLASE 20.----------

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca OUTDOORS registrada en la clase 18 protege productos *tales como: "todos, cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales. las cajas y cajones de cuero entre otros "*. Por otro lado, la marca solicitada NOMADA OUTDOORS SLOGAN en la clase 20, protege productos: *"muebles de camping, muebles metálicos, accesorios"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

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 productos 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, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas NÓMADA OUTDOORS, solicitada en la clase 20, y OUTDOORS DOUBLE OO, registrada en la clase

Resolución D.A.M.L n. ° 000592

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUATA PORA S.A. CONTRA MARCOS HUMBERTO MENDOZA GALLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOMADA OUTDOORS Y ETIQUETA SLOGAN, CLASE 20.----------

18, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 20 y 18 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000592

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUATA PORA S.A. CONTRA MARCOS HUMBERTO MENDOZA GALLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOMADA OUTDOORS Y ETIQUETA SLOGAN, CLASE 20.----------

NOMADA OUTDOORS

outdoors
double oo

SOLICITADA *OPONENTE*

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 57/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000592

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUATA PORA S.A. CONTRA MARCOS HUMBERTO MENDOZA GALLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOMADA OUTDOORS Y ETIQUETA SLOGAN, CLASE 20.----------

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 GUATA PORA S.A. contra MARCOS HUMBERTO MENDOZA GALLO sobre oposición al registro de la marca NOMADA OUTDOORS Y ETIQUETA SLOGAN clase 20, Expediente n° 2421604 solicitada por MARCOS HUMBERTO MENDOZA GALLO----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NOMADA OUTDOORS Y ETIQUETA SLOGAN clase 20, Expediente n° 2421604 solicitada por MARCOS HUMBERTO MENDOZA GALLO----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000593

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MI TIERRA S.A. contra PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO sobre oposición al registro de la marca INTERRA Y ETIQUETA, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INTERRA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca DONDE LOS SUEÑOS HABITAN MI TIERRA (SLOGAN) en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000593

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INTERRA Y ETIQUETA y la marca oponente DONDE LOS SUEÑOS HABITAN MI TIERRA (SLOGAN) gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparten la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "DONDE LOS SUEÑOS HABITAN MI TIERRA (SLOGAN)" registrada en la clase 36 *"Servicios de administración de bienes inmuebles, administración de inmuebles, agencias de alquiler [propiedades inmobiliarias], agencias inmobiliarias, agentes inmobiliarios, alquiler de apartamentos, elaboración de contratos de alquiler de bienes inmuebles, alquiler de oficinas [bienes inmuebles], arrendamiento con opción de compra [leasing], arrendamiento de bienes inmuebles, tasación de bienes inmuebles, cobro de alquileres, agencias de cobro de deudas"*; mientras que la solicitud de registro "INTERRA" pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicios de Intermediación comercial; Búsqueda de negocios; consultoría profesional sobre negocios comerciales; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; servicios de intermediarios comerciales en el*

Resolución D.A.M.L n. ° 000593

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

marco de la puesta en contacto de diversos profesionales con clientes". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

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

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al

Resolución D.A.M.L n. ° 000593

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000593

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 174/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000593

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MI TIERRA S.A. contra PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO sobre oposición al registro de la marca INTERRA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2373669 solicitada por PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INTERRA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2373669 solicitada por PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000594

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO, PABLO ENRIQUE QUIRONGA ALCAZAR, ALFRED STEVEN DEGGELLER LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MI TIERRA S.A. contra PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO, PABLO ENRIQUE QUIRONGA ALCAZAR, ALFRED STEVEN DEGGELLER LEZCANO sobre oposición al registro de la marca INTERRA Y ETIQUETA, clase 41y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INTERRA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a la marca DONDE LOS SUEÑOS HABITAN MI TIERRA (SLOGAN) en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000594

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO, PABLO ENRIQUE QUIRONGA ALCAZAR, ALFRED STEVEN DEGGELLER LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INTERRA Y ETIQUETA y la marca oponente DONDE LOS SUEÑOS HABITAN MI TIERRA (SLOGAN) gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparten la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "DONDE LOS SUEÑOS HABITAN MI TIERRA (SLOGAN)" registrada en la clase 36 *"Servicios de administración de bienes inmuebles, administración de inmuebles, agencias de alquiler [propiedades inmobiliarias], agencias inmobiliarias, agentes inmobiliarios, alquiler de apartamentos, elaboración de contratos de alquiler de bienes inmuebles, alquiler de oficinas [bienes inmuebles], arrendamiento con opción de compra [leasing], arrendamiento de bienes inmuebles, tasación de bienes inmuebles, cobro de*

Resolución D.A.M.L n. ° 000594

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO, PABLO ENRIQUE QUIRONGA ALCAZAR, ALFRED STEVEN DEGGELLER LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

alquileres, agencias de cobro de deudas"; mientras que la solicitud de registro "INTERRA" pretende proteger servicios de la clase 41, específicamente: *"Educación; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización y dirección de coloquios; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de talleres de formación; redacción de textos"*. Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

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

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000594

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO, PABLO ENRIQUE QUIRONGA ALCAZAR, ALFRED STEVEN DEGGELLER LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000594

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO, PABLO ENRIQUE QUIRONGA ALCAZAR, ALFRED STEVEN DEGGELLER LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

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

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

Que, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000594

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO, PABLO ENRIQUE QUIRONGA ALCAZAR, ALFRED STEVEN DEGGELLER LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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° 175/25 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MI TIERRA S.A. contra PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO, PABLO ENRIQUE QUIRONGA ALCAZAR, ALFRED STEVEN DEGGELLER LEZCANO sobre oposición al registro de la marca INTERRA Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2372093 solicitada por PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO, PABLO ENRIQUE QUIRONGA ALCAZAR, ALFRED STEVEN DEGGELLER LEZCANO.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INTERRA Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2372093 solicitada por PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO, PABLO ENRIQUE QUIRONGA ALCAZAR, ALFRED STEVEN DEGGELLER LEZCANO.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000594

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MI TIERRA S.A. CONTRA PAOLA ESTEFANIA BENITEZ IRIONDO, PABLO ENRIQUE QUIRONGA ALCAZAR, ALFRED STEVEN DEGGELLER LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTERRA Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000595

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IBRAHIM KHALIL HIJAZI COLMAN CONTRA MARCIAL LÓPEZ MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PROFILM ML Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 18 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IBRAHIM KHALIL HIJAZI COLMAN contra MARCIAL LÓPEZ MEDINA sobre oposición al registro de marca "PROFILM ML Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PROFILM ML Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca IKH PROFILM CERAMIC & CARBON FILM clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000595

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IBRAHIM KHALIL HIJAZI COLMAN CONTRA MARCIAL LÓPEZ MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PROFILM ML Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir***

Resolución D.A.M.L n. ° 000595

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IBRAHIM KHALIL HIJAZI COLMAN CONTRA MARCIAL LÓPEZ MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PROFILM ML Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

servicios muy relacionados con la comercialización referente a vidrios, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "**PROFILM ML** Y ETIQUETA" y la marca oponente "**IKH PROFILM** CERAMIC & CARBON FILM" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000595

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IBRAHIM KHALIL HIJAZI COLMAN CONTRA MARCIAL LÓPEZ MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PROFILM ML Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 509/24, 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 IBRAHIM KHALIL HIJAZI COLMAN contra MARCIAL LÓPEZ MEDINA sobre oposición al registro de marca "PROFILM ML Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2371775 solicitada por MARCIAL LÓPEZ MEDINA ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PROFILM ML Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2371775 solicitada por MARCIAL LÓPEZ MEDINA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000597

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

Asunción, 23 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMFAR S.A.E.C.A. contra BALIARDA S.A. sobre oposición al registro de la marca AXIN BALIARDA Y ETIQUETA, clase 05 y.----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000597

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

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

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

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

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al

Resolución D.A.M.L n. ° 000597

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

respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000597

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

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

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

Que, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 166/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000597

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

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 COMFAR S.A.E.C.A. contra BALIARDA S.A. sobre oposición al registro de la marca AXIN BALIARDA Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2379816 solicitada por BALIARDA S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AXIN BALIARDA Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2379816 solicitada por BALIARDA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000598

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA S.A. CONTRA ALEJANDRO NUNES GARCÍA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANSPORTADORA BIANCA PJC Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

Asunción, 23 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA S.A. contra ALEJANDRO NUNES GARCÍA sobre oposición al registro de marca "TRANSPORTADORA BIANCA PJC Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TRANSPORTADORA BIANCA PJC Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base a la marca AVIANCA en la clase 39 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000598

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA S.A. CONTRA ALEJANDRO NUNES GARCÍA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANSPORTADORA BIANCA PJC 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 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 "TRANSPORTADORA **BIANCA** PJC Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición A**VIANCA**, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000598

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA S.A. CONTRA ALEJANDRO NUNES GARCÍA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANSPORTADORA BIANCA PJC Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000598

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA S.A. CONTRA ALEJANDRO NUNES GARCÍA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANSPORTADORA BIANCA PJC Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 47/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA S.A. contra ALEJANDRO NUNES GARCÍA sobre oposición al registro de marca "TRANSPORTADORA BIANCA PJC Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2371331 solicitada por ALEJANDRO NUNES GARCIA----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TRANSPORTADORA BIANCA PJC Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2371331 solicitada por ALEJANDRO NUNES GARCIA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000599

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHACOLAND Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Asunción, 23 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. contra PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS sobre oposición al registro de marca "CHACOLAND Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CHACOLAND Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base al registro de las marcas "CHACO y CHOCOLANDA", en la clase 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000599

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHACOLAND Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CHACOLAND", clase 44, y las oposiciones "CHACO y CHOCOLANDA", ambas en la clase 29----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CHACOLAND" y las marcas oponentes "CHACO y "CHOCOLANDA", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita es muy similar a las marcas registradas, notamos que existen más similitudes que diferencias. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que

Resolución D.A.M.L n. ° 000599

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHACOLAND Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

generan es muy similar. Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la clase muy relacionada del nomenclador internacional, clase 44. ----------

Que, al respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "CHACOLAND Y ETIQUETA" en la misma clase 44. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ----------

Que, la Ley n° 1294/98 de Marcas en su art. 2, establece que no podrán registrarse signos que sean idénticos o semejantes a otros previamente registrados o solicitados para productos o servicios iguales o relacionados, cuando ello pueda inducir a error o confusión en el consumidor. En el caso analizado, la semejanza fonética y visual de los signos CHACOLAND y CHACO, unida a la coincidencia en la clase relacionada 44, configura una clara situación de riesgo de confusión, tanto directa como indirecta, e incluso la posibilidad de asociación indebida por parte del consumidor medio.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados de la clase 44 y 29 (servicios y productos alimenticios de origen animal)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000599

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHACOLAND Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca CHACOLAND Y ETIQUETA solicitada y la oponente CHOCOLANDA, no solo muestran similitudes en el aspecto conceptual, sino que también comparten una estructura similar (CHACO**LAND** - CHOCO**LANDA**). Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000599

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHACOLAND Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 179/2025, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. contra PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS sobre oposiciones al registro de marca "CHACOLAND Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2299557 solicitada por PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHACOLAND Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2299557 solicitada por PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000600

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHACOLAND Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Asunción, 23 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. contra PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS sobre oposición al registro de marca "CHACOLAND Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CHACOLAND Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de las marcas "CHACO y CHOCOLANDA", en la clase 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000600

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHACOLAND Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CHACOLAND", clase 29, y las oposiciones "CHACO y CHOCOLANDA", ambas en la clase 29----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CHACOLAND" y las marcas oponentes "CHACO y "CHOCOLANDA", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita es muy similar a las marcas registradas, notamos que existen más similitudes que diferencias. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que

Resolución D.A.M.L n. ° 000600

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHACOLAND Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

generan es muy similar. Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 29. ----------

Que, al respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "CHACOLAND Y ETIQUETA" en la misma clase 29. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ----------

Que, la Ley n° 1294/98 de Marcas en su art. 2, establece que no podrán registrarse signos que sean idénticos o semejantes a otros previamente registrados o solicitados para productos o servicios iguales o relacionados, cuando ello pueda inducir a error o confusión en el consumidor. En el caso analizado, la semejanza fonética y visual de los signos CHACOLAND y CHACO, unida a la coincidencia en la clase 29, configura una clara situación de riesgo de confusión, tanto directa como indirecta, e incluso la posibilidad de asociación indebida por parte del consumidor medio.----------

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

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca CHACOLAND Y ETIQUETA solicitada y la oponente CHOCOLANDA, no solo muestran

Resolución D.A.M.L n. ° 000600

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHACOLAND Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

similitudes en el aspecto conceptual, sino que también comparten una estructura similar (CHACO**LAND** - CHOCO**LAND**A). Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

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 incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000600

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHACOLAND Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 178/2025, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. contra PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS sobre oposiciones al registro de marca "CHACOLAND Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2299559 solicitada por PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHACOLAND Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2299559 solicitada por PEDRO JOEL CABALLERO PINTOS .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000601

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO ALTAIR S.A. Y YA PUBLICIDAD S.A. CONTRA PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOKI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 23 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO ALTAIR S.A. Y YA PUBLICIDAD S.A.. contra PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI sobre oposición al registro de la marca KOKI Y ETIQUETA, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KOKI Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a las marcas KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 y KOKU en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000601

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO ALTAIR S.A. Y YA PUBLICIDAD S.A. CONTRA PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOKI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada KOKI Y ETIQUETA y la marcas oponentes KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 y KOKU gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, entre las marcas en pugna: KO/**KI** (solicitada) vs. KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 - KO/**KU** (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000601

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO ALTAIR S.A. Y YA PUBLICIDAD S.A. CONTRA PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOKI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que las mismas son muy diferentes.----------

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

Que, es importante señalar que la marca solicitada KOKI cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de las marcas oponentes. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000601

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO ALTAIR S.A. Y YA PUBLICIDAD S.A. CONTRA PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOKI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.----------

SOLICITADA

KOKU

—

OPONENTES

Resolución D.A.M.L n. ° 000601

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO ALTAIR S.A. Y YA PUBLICIDAD S.A. CONTRA PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOKI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, después de realizar un análisis exhaustivo y detallado del caso que nos ocupa, esta Dirección ha llegado a la conclusión de que las marcas en disputa tienen la posibilidad de coexistir de manera pacífica. En este sentido, se ha observado que tanto la marca solicitada como la marca oponente presentan elementos distintivos que permiten diferenciarlas claramente.--------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 83/25 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000601

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO ALTAIR S.A. Y YA PUBLICIDAD S.A. CONTRA PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOKI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a la acciones deducidas por GRUPO ALTAIR S.A. Y YA PUBLICIDAD S.A. contra PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI sobre oposiciones al registro de la marca KOKI Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2238747 solicitada por PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KOKI Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2238747 solicitada por PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Intelectual - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000602

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S. CONTRA CHERY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JAECOO Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S. contra CHERY AUTOMOVILE CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "JAECOO Y ETIQUETA" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "JAECOO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca AUTECO en la clase 12 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000602

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S. CONTRA CHERY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JAECOO Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "JAECOO Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AUTECO, 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. ° 000602

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S. CONTRA CHERY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JAECOO Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

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 incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000602

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S. CONTRA CHERY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JAECOO Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 295/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S. contra CHERY AUTOMOBILE CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "JAECOO Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 22101564 solicitada por CHERY AUTOMOBILE CO. LTD. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "JAECOO Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 22101564 solicitada por CHERY AUTOMOBILE CO. LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000603

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROFERTIL S.A. Y FEILO SYLVANIA FIXTURES UK LIMITED CONTRA AHMAD KHALIL CHAMS SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "CONCORD" CLASE 07.----------

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AGROFERTIL S.A. contra AHMAD KHALIL CHAMS sobre oposiciones al registro de marca "CONCORD" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CONCORD", solicitada para la clase 07, en base a los registros de la marcas CONCORD en la clase 05 y el registro extranjero CONCORD clase 11 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000603

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROFERTIL S.A. Y FEILO SYLVANIA FIXTURES UK LIMITED CONTRA AHMAD KHALIL CHAMS SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "CONCORD" CLASE 07.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CONCORD" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marcas base de oposiciones CONCORD y CONCORD extranjero, 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. ° 000603

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROFERTIL S.A. Y FEILO SYLVANIA FIXTURES UK LIMITED CONTRA AHMAD KHALIL CHAMS SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "CONCORD" CLASE 07.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000603

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROFERTIL S.A. Y FEILO SYLVANIA FIXTURES UK LIMITED CONTRA AHMAD KHALIL CHAMS SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "CONCORD" CLASE 07.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 146/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por AGROFERTIL S.A. Y FEILO SYLVANIA FIXTURES UK LIMITED contra AHMAD KHALIL CHAMS sobre oposiciones al registro de marca "CONCORD" clase 07, Expediente n° 1456773 solicitada por AHMAD KHALIL CHAMS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CONCORD" clase 07, Expediente n° 1456773 solicitada por AHMAD KHALIL CHAMS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000604

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROFERTIL S.A. Y FEILO SYLVANIA FIXTURES UK LIMITED CONTRA AHMAD KHALIL CHAMS SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "CONCORD" CLASE 07.----------

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AGROFERTIL S.A. Y FEILO SYLVANIA FIXTURES UK LIMITED contra AHMAD KHALIL CHAMS sobre oposiciones al registro de marca "CONCORD" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CONCORD", solicitada para la clase 35, en base a los registros de la marcas CONCORD en la clase 05 y el registro extranjero CONCORD clase 11 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000604

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROFERTIL S.A. Y FEILO SYLVANIA FIXTURES UK LIMITED CONTRA AHMAD KHALIL CHAMS SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "CONCORD" CLASE 07.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CONCORD" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marcas base de oposiciones CONCORD y CONCORD extranjero, 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. ° 000604

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROFERTIL S.A. Y FEILO SYLVANIA FIXTURES UK LIMITED CONTRA AHMAD KHALIL CHAMS SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "CONCORD" CLASE 07.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000604

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROFERTIL S.A. Y FEILO SYLVANIA FIXTURES UK LIMITED CONTRA AHMAD KHALIL CHAMS SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "CONCORD" CLASE 07.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 145/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por AGROFERTIL S.A. Y FEILO SYLVANIA FIXTURES UK LIMITED contra AHMAD KHALIL CHAMS sobre oposiciones al registro de marca "CONCORD" clase 35, Expediente n° 1456781 solicitada por AHMAD KHALIL CHAMS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CONCORD" clase 35, Expediente n° 1456781 solicitada por AHMAD KHALIL CHAMS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000605

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS MERCANTILES PARAGUAYOS S.R.L. (EMEPAR S.R.L.) CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEUSINOX" CLASE 05.----------

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: EMPRENDIMIENTOS MERCANTILES PARAGUAYOS S.R.L. (EMEPAR S.R.L.) contra MEGA LABS S.A. sobre oposición al registro de marca "NEUSINOX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000605

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS MERCANTILES PARAGUAYOS S.R.L. (EMEPAR S.R.L.) CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEUSINOX" 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 "NEU**SINOX**" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición, **SINOX** 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. ° 000605

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS MERCANTILES PARAGUAYOS S.R.L. (EMEPAR S.R.L.) CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEUSINOX" 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 incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000605

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS MERCANTILES PARAGUAYOS S.R.L. (EMEPAR S.R.L.) CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEUSINOX" CLASE 05.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 40/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por EMPRENDIMIENTOS MERCANTILES PARAGUAYOS S.R.L. (EMEPAR S.R.L.) contra MEGA LABS S.A. sobre oposición al registro de marca "NEUSINOX" clase 05, Expediente n° 2030020 solicitada por MEGA LABS S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NEUSINOX" clase 05, Expediente n° 2030020 solicitada por MEGA LABS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000606

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ sobre oposición al registro de marca "NORTERRA Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NORTERRA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca NORTE, LA ELECCIÓN INTELIGENTE (SLOGAN) en la clase 30 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000606

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "**NORTE**RRA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición, **NORTE**, LA ELECCIÓN INTELIGENTE (SLOGAN) 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. ° 000606

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000606

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 492/22, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ sobre oposición al registro de marca "NORTERRA Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2055931 solicitada por RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NORTERRA Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2055931 solicitada por RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000607

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ sobre oposición al registro de marca "NORTERRA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NORTERRA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca NORTE, en la clase 32 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000607

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "**NORTE**RRA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición, **NORTE**, 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. ° 000607

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 000607

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 483/22, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ sobre oposición al registro de marca "NORTERRA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2055926 solicitada por RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NORTERRA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2055926 solicitada por RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000608

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Asunción, 25 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ sobre oposición al registro de marca "NORTERRA Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NORTERRA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca NORTE, LA ELECCION INTELIGENTE (SLOGAN) en la clase 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000608

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "**NORTE**RRA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición, **NORTE**, LA ELECCIÓN INTELIGENTE (SLOGAN) 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. ° 000608

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000608

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NORTERRA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 489/22, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ sobre oposición al registro de marca "NORTERRA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2055930 solicitada por RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NORTERRA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2055930 solicitada por RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000609

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" CLASE 03.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TROVATO C.I.S.A contra CAVALLARO S.A.C.E.I. sobre oposición al registro de marca "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca BLANCO en la clase 03 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000609

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" CLASE 03.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BLANCO, 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. ° 000609

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" CLASE 03.----------

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 incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000609

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" CLASE 03.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 306/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por TROVATO C.I.S.A. contra CAVALLARO S.A.C.E.I. sobre oposición al registro de marca "QUE BLANCURA DE LOCURA" clase 03, Expediente n° 2303640 solicitada por CAVALLARO S.A.C.E.I.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "QUE BLANCURA DE LOCURA" clase 03, Expediente n° 2303640 solicitada por CAVALLARO S.A.C.E.I.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000610

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" CLASE 35.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TROVATO C.I.S.A contra CAVALLARO S.A.C.E.I. sobre oposición al registro de marca "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BLANCO en la clase 03 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000610

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" CLASE 35.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BLANCO, 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. ° 000610

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" CLASE 35.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000610

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUE BLANCURA DE LOCURA (SLOGAN)" CLASE 35.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 307/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TROVATO C.I.S.A. contra CAVALLARO S.A.C.E.I. sobre oposición al registro de marca "QUE BLANCURA DE LOCURA" clase 35, Expediente n° 2303638 solicitada por CAVALLARO S.A.C.E.I.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "QUE BLANCURA DE LOCURA" clase 35, Expediente n° 2303638 solicitada por CAVALLARO S.A.C.E.I.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000611

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GABRIELA SAMUDIO DE ALCARAZ CONTRA RODRIGO ARIEL ALVAREZ NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOS ÍDOLOS LEGENDARIOS LIL Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GABRIELA SAMUDIO DE ALCARAZ contra RODRIGO ARIEL ALVAREZ NUÑEZ sobre oposición al registro de marca "LOS ÍDOLOS LEGENDARIOS LIL Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LOS IDOLOS LEGENDARIOS LIL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca LOS IDOLOS DE PIRIBEBUY en la clase 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000611

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GABRIELA SAMUDIO DE ALCARAZ CONTRA RODRIGO ARIEL ALVAREZ NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOS ÍDOLOS LEGENDARIOS LIL Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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

Que, 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 "LOS ÍDOLOS LEGENDARIOS LIL Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LOS IDOLOS DE PIRIBEBUY, 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. ° 000611

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GABRIELA SAMUDIO DE ALCARAZ CONTRA RODRIGO ARIEL ALVAREZ NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOS ÍDOLOS LEGENDARIOS LIL Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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 incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000611

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GABRIELA SAMUDIO DE ALCARAZ CONTRA RODRIGO ARIEL ALVAREZ NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOS ÍDOLOS LEGENDARIOS LIL Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 252/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por GABRIELA SAMUDIO DE ALCARAZ contra RODRIGO ARIEL ALVAREZ NUÑEZ sobre oposición al registro de marca "LOS ÍDOLOS LEGENDARIOS LIL Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2341128 solicitada por RODRIGO ARIEL ALVAREZ NUÑEZ.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LOS ÍDOLOS LEGENDARIOS LIL Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2341128 solicitada por RODRIGO ARIEL ALVAREZ NUÑEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000612

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRYSTAL CASTLE LIMITED CONTRA ZHENG KEQIANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RABBEATS" CLASE 34.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CRYSTAL CASTLE LIMITED contra ZHENG KEQIANG sobre oposición al registro de marca "RABBEATS" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000612

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRYSTAL CASTLE LIMITED CONTRA ZHENG KEQIANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RABBEATS" CLASE 34.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "RABBEATS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición RABBEATS, 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. ° 000612

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRYSTAL CASTLE LIMITED CONTRA ZHENG KEQIANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RABBEATS" CLASE 34.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000612

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRYSTAL CASTLE LIMITED CONTRA ZHENG KEQIANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RABBEATS" CLASE 34.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 243/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CRYSTAL CASTLE LIMITED contra ZHENG KEQIANG sobre oposición al registro de marca "RABBEATS" clase 34, Expediente n° 2374943 solicitada por ZHENG KEQIANG.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RABBEATS" clase 34, Expediente n° 2374943 solicitada por CAVALLARO S.A.C.E.I.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000613

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y VOTORANTIM CIMENTOS S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITTATRIC, CLASE 01.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y VOTORANTIM CIMENTOS S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de la marca VITTATRIC, clase 01 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VITTATRIC solicitada para la clase 01, en base a las marcas VITACITROL y VITER en la clase 05 y 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000613

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y VOTORANTIM CIMENTOS S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITTATRIC, CLASE 01.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000613

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y VOTORANTIM CIMENTOS S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITTATRIC, CLASE 01.----------

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

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que las mismas son muy diferentes.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000613

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y VOTORANTIM CIMENTOS S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITTATRIC, CLASE 01.----------

Que, después de realizar un análisis exhaustivo y detallado del caso que nos ocupa, esta Dirección ha llegado a la conclusión de que las marcas en disputa tienen la posibilidad de coexistir de manera pacífica. En este sentido, se ha observado que tanto la marca solicitada como la marca oponente presentan elementos distintivos que permiten diferenciarlas claramente.--------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 203/25 emitido por la jefatura de primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000613

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y VOTORANTIM CIMENTOS S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITTATRIC, CLASE 01.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a la acciones deducidas por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y VOTORANTIM CIMENTOS S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca VITTATRIC clase 01, Expediente n° 1997879 solicitada por TECNOMYL S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VITTATRIC, clase 01, Expediente n° 1997879 solicitada por TECNOMYL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000614

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado:TOYOTA TSUSHO CORPORATION contra KELLY HUANG LI sobre oposición al registro de marca "CWORKS Y ETIQUETA" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CWORKS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca extranjera CWORKS en la clase 12 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000614

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CWORKS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición, CWORKS 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. ° 000614

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

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 incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000614

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 216/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TOYOTA TSUSHO CORPORATION contra KELLY HUANG LI sobre oposición al registro de marca "CWORKS Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2428860 solicitada por KELLY HUANG LI.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CWORKS Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2428860 solicitada por KELLY HUANG LI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000615

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado:TOYOTA TSUSHO CORPORATION contra KELLY HUANG LI sobre oposición al registro de marca "CWORKS Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CWORKS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca extranjera CWORKS en la clase 09 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000615

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS 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, 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 "CWORKS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición, CWORKS 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. ° 000615

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000615

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 215/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por TOYOTA TSUSHO CORPORATION contra KELLY HUANG LI sobre oposición al registro de marca "CWORKS Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2428862 solicitada por KELLY HUANG LI.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CWORKS Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2428862 solicitada por KELLY HUANG LI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000616

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado:TOYOTA TSUSHO CORPORATION contra KELLY HUANG LI sobre oposición al registro de marca "CWORKS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CWORKS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca extranjera CWORKS en la clase 12 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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.° 000616

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CWORKS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición, CWORKS 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. ° 000616

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000616

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOYOTA TSUSHO CORPORATION CONTRA KELLY HUANG LI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CWORKS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 217/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TOYOTA TSUSHO CORPORATION contra KELLY HUANG LI sobre oposición al registro de marca "CWORKS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2428857 solicitada por KELLY HUANG LI.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CWORKS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2428857 solicitada por KELLY HUANG LI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000617

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DECCAPTOR, CLASE 05.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AGROFERTIL S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposición al registro de la marca DECCAPTOR, clase 05 y.----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000617

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DECCAPTOR, CLASE 05.----------

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

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

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente

Resolución D.A.M.L n. ° 000617

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DECCAPTOR, CLASE 05.----------

diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "*Las sílabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras*"[2]. ----

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[3].----------

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento

[2] Bestone - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo ll pág. 48 y citas jurisprudenciales.
[3] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 000617

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DECCAPTOR, CLASE 05.----------

podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que las mismas son muy diferentes.----------

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

Que, después de realizar un análisis exhaustivo y detallado del caso que nos ocupa, esta Dirección ha llegado a la conclusión de que las marcas en disputa tienen la posibilidad de coexistir de manera pacífica. En este sentido, se ha observado que tanto la marca solicitada como la marca oponente presentan elementos distintivos que permiten diferenciarlas claramente.--------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 153/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000617

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DECCAPTOR, CLASE 05.----------

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AGROFERTIL S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposición al registro de la marca DECCAPTOR clase 05, Expediente n° 2340001 solicitada por SOMAX AGRO S.A.----

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DECCAPTOR, clase 05, Expediente n° 2340001 solicitada por SOMAX AGRO S.A.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000618

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DECCAPTOR, CLASE 01.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AGROFERTIL S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposición al registro de la marca DECCAPTOR, clase 01 y.----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000618

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DECCAPTOR, CLASE 01.----------

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

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

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente

diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "*Las sílabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras*"[2]. ----

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[3].----------

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento

[2] Bestone - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo ll pág. 48 y citas jurisprudenciales.
[3] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 000618

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DECCAPTOR, CLASE 01.----------

podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que las mismas son muy diferentes.----------

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

Que, después de realizar un análisis exhaustivo y detallado del caso que nos ocupa, esta Dirección ha llegado a la conclusión de que las marcas en disputa tienen la posibilidad de coexistir de manera pacífica. En este sentido, se ha observado que tanto la marca solicitada como la marca oponente presentan elementos distintivos que permiten diferenciarlas claramente.--------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 154/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n.° 000618

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DECCAPTOR, CLASE 01.----------

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 AGROFERTIL S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposición al registro de la marca DECCAPTOR clase 01, Expediente n° 2339996 solicitada por SOMAX AGRO S.A.----

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DECCAPTOR, clase 01, Expediente n° 2339996 solicitada por SOMAX AGRO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000619

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIXBET Y ETIQUETA CLASE 41.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra HIGOR MIGUEL COSTA sobre oposición al registro de la marca PIXBET Y ETIQUETA, clase 41 y.----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000619

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIXBET Y ETIQUETA CLASE 41.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000619

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIXBET Y ETIQUETA CLASE 41.----------

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que las mismas son muy diferentes.----------

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

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

-

Resolución D.A.M.L n. ° 000619

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIXBET Y ETIQUETA CLASE 41.----------



BETGIANK - DENOMINATIVO

SOLICITADA *OPONENTE*

Que, después de realizar un análisis exhaustivo y detallado del caso que nos ocupa, esta Dirección ha llegado a la conclusión de que las marcas en disputa tienen la posibilidad de coexistir de manera pacífica. En este sentido, se ha observado que tanto la marca solicitada como la marca oponente presentan elementos distintivos que permiten diferenciarlas claramente.--------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000619

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIXBET Y ETIQUETA CLASE 41.----------

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° 170/25 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 DARUMA SAM S.A. contra HIGOR MIGUEL COSTA sobre oposición al registro de la marca PIXBET Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2336441 solicitada por HIGOR MIGUEL COSTA----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PIXBET Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2336441 solicitada por HIGOR MIGUEL COSTA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000620

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 35.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR contra BUEN FUTURO S.A. sobre oposición al registro de la marca METALAGRO, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000620

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 35.----------

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

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

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparten la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "META SPORTS" registrada en la clase 35 *"Servicios de publicidad, gestion empresarial, administracion de empresas, servicios de secretariado, comercializacion de articulos tales como prendas de vestir, accesorios para prendas de vestir, calzados, accesorios para calzados, sombreros, gafas y accesorios, articulos y equipos deportivos, bolsos deportivos para todo propósito"*; mientras que la solicitud de registro "METALAGRO" pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Importación, exportación y comercialización de productos de metalurgia, tales como: Acero, varillas, chapas, perfiles, alambrado, vigas, columnas"*. Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

Que, entre las marcas en pugna: METALAGRO (solicitada) vs.META SPORTS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una

Resolución D.A.M.L n. ° 000620

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 35.----------

utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000620

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 35.----------

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

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

Que, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 152/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000620

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 35.----------

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 VERLIN GALE RAY JR contra BUEN FUTUTO S.A. sobre oposición al registro de la marca METALAGRO clase 35, Expediente n° 2446893 solicitada por BUEN FUTURO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca METALAGRO clase 35, Expediente n° 2446893 solicitada por BUEN FUTURO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000621

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 06.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR contra BUEN FUTURO S.A. sobre oposición al registro de la marca METALAGRO, clase 06 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca METALAGRO, solicitada para la clase 06, en base a la marca META SPORTS en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000621

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 06.----------

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

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

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparten la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "META SPORTS" registrada en la clase 35 *"Servicios de publicidad, gestion empresarial, administracion de empresas, servicios de secretariado, comercializacion de articulos tales como prendas de vestir, accesorios para prendas de vestir, calzados, accesorios para calzados, sombreros, gafas y accesorios, articulos y equipos deportivos, bolsos deportivos para todo propósito"*; mientras que la solicitud de registro "METALAGRO" pretende proteger productos de la clase 06, específicamente: *"Metales comunes en bruto y semielaborados, así como productos metálicos de construcción y construcción"*. Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los servicios y productos ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

Que, entre las marcas en pugna: METALAGRO (solicitada) vs.META SPORTS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una

Resolución D.A.M.L n. ° 000621

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 06.----------

utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000621

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 06.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 155/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000621

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 06.----------

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 VERLIN GALE RAY JR contra BUEN FUTUTO S.A. sobre oposición al registro de la marca METALAGRO clase 06, Expediente n° 2446886 solicitada por BUEN FUTURO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca METALAGRO clase 06, Expediente n° 2446886 solicitada por BUEN FUTURO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000622

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 40.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR contra BUEN FUTURO S.A. sobre oposición al registro de la marca METALAGRO, clase 40 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca METALAGRO, solicitada para la clase 40, en base a la marca META SPORTS en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000622

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 40.----------

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

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

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

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparten la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "META SPORTS" registrada en la clase 35 *"Servicios de publicidad, gestion empresarial, administracion de empresas, servicios de secretariado, comercializacion de articulos tales como prendas de vestir, accesorios para prendas de vestir, calzados, accesorios para calzados, sombreros, gafas y accesorios, articulos y equipos deportivos, bolsos deportivos para todo propósito"*; mientras que la solicitud de registro "METALAGRO" pretende proteger servicios de la clase 40, específicamente: *"Servicios prestados por una*

Resolución D.A.M.L n. ° 000622

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 40.----------

metalúrgica". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000622

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 40.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

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

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

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

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

000622

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 40.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 154/25 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 VERLIN GALE RAY JR contra BUEN FUTUTO S.A. sobre oposición al registro de la

Resolución D.A.M.L n. ° 000622

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 40.----------

marca METALAGRO clase 40, Expediente n° 2446882 solicitada por BUEN FUTURO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca METALAGRO clase 40, Expediente n° 2446882 solicitada por BUEN FUTURO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000623

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 37.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR contra BUEN FUTURO S.A. sobre oposición al registro de la marca METALAGRO, clase 37 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca METALAGRO, solicitada para la clase 37, en base a la marca META SPORTS en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000623

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 37.----------

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

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

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparten la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "META SPORTS" registrada en la clase 35 *"Servicios de publicidad, gestion empresarial, administracion de empresas, servicios de secretariado, comercializacion de articulos tales como prendas de vestir, accesorios para prendas de vestir, calzados, accesorios para calzados, sombreros, gafas y accesorios, articulos y equipos deportivos, bolsos deportivos para todo propósito"*; mientras que la solicitud de registro "METALAGRO" pretende proteger servicios de la clase 37, específicamente: *"Servicios de reparación y mantenimiento"*. Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

Que, entre las marcas en pugna: METALAGRO (solicitada) vs. META SPORTS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así

Resolución D.A.M.L n. ° 000623

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 37.----------

una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000623

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 37.----------

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

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

Que, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 153/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000623

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA BUEN FUTURO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA METALAGRO, CLASE 37.----------

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 VERLIN GALE RAY JR contra BUEN FUTUTO S.A. sobre oposición al registro de la marca METALAGRO clase 37, Expediente n° 2446888 solicitada por BUEN FUTURO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca METALAGRO clase 37, Expediente n° 2446888 solicitada por BUEN FUTURO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000624

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA SANTIAGO PALUMBO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESDI ESCUELA DE INFLUENCERS, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SERVICIOS DIGITALES S.A. contra SANTIAGO PALUMBO sobre oposición al registro de marca "ESDI ESCUELA DE INFLUENCERS, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ESDI ESCUELA DE INFLUENCERS, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base a la solicitud anterior del registro de la marca SERVICIOS DIGITALES SD, en clase 38; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000624

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA SANTIAGO PALUMBO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESDI ESCUELA DE INFLUENCERS, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ESDI ESCUELA DE INFLUENCER, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente SERVICIOS DIGITALES SD, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, si bien existen similitudes entre las marcas, dichas semejanzas no alcanzan un nivel que genere confusión entre los consumidores. Cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los usuarios, la diversidad de opciones en el mercado beneficia a los consumidores, quienes pueden seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa la innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de ESDI ESCUELA DE INFLUENCER, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA y SERVICIOS DIGITALES SD en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los productos y servicios disponibles.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000624

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA SANTIAGO PALUMBO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESDI ESCUELA DE INFLUENCERS, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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

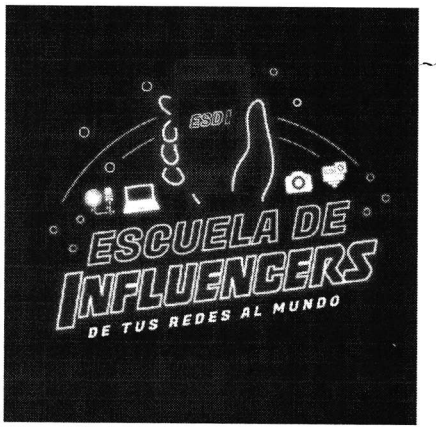
Que, es importante destacar que tanto ESDI ESCUELA DE INFLUENCERS, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) como SERVICIOS DIGITALES SD ofrecen alternativas atractivas para aquellos consumidores que valoran la calidad y el origen natural de los servicios y productos, cada una de estas marcas proyecta un enfoque y una identidad distintiva, lo que influye en las preferencias personales y en cómo los consumidores perciben el valor que cada una aporta. Esta diferenciación en el posicionamiento de las marcas permite a los usuarios identificar con mayor precisión cuál se alinea mejor con sus expectativas.----------

Que, cabe resaltar que, en el presente caso, la oposición se basa en un signo de carácter genérico, desprovisto de elementos distintivos o novedosos que le confieren aptitud para ser registrado como una denominación con derechos exclusivos a favor de un particular. Por esta razón, la base de la oposición en la presente solicitud ha sido rechazada.----------

Que, asimismo, es relevante señalar que la marca solicitada ESDI ESCUELA DE INFLUENCERS, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000624

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA SANTIAGO PALUMBO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESDI ESCUELA DE INFLUENCERS, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 41.----------



Solicitada

SERVICIOS DIGITALES

Oponente

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. ----------

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.----------

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000624

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA SANTIAGO PALUMBO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESDI ESCUELA DE INFLUENCERS, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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° 538/24 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 SERVICIOS DIGITALES S.A. contra SANTIAGO PALUMBO sobre oposición al registro de la marca, ESDI ESCUELA DE INFLUENCERS, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2403247 solicitada por SANTIAGO PALUMBO.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marcaESDI ESCUELA DE INFLUENCERS, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2403247 solicitada por SANTIAGO PALUMBO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000625

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA SANTIAGO PALUMBO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SERVICIOS DIGITALES S.A. contra SANTIAGO PALUMBO sobre oposición al registro de marca "ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 38, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 38, en base a la solicitud anterior del registro de la marca SERVICIOS DIGITALES SD, en clase 38; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000625

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA SANTIAGO PALUMBO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente SERVICIOS DIGITALES SD, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, si bien existen similitudes entre las marcas, dichas semejanzas no alcanzan un nivel que genere confusión entre los consumidores. Cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los usuarios, la diversidad de opciones en el mercado beneficia a los consumidores, quienes pueden seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa la innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA y SERVICIOS DIGITALES SD en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los productos y servicios disponibles.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000625

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA SANTIAGO PALUMBO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

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

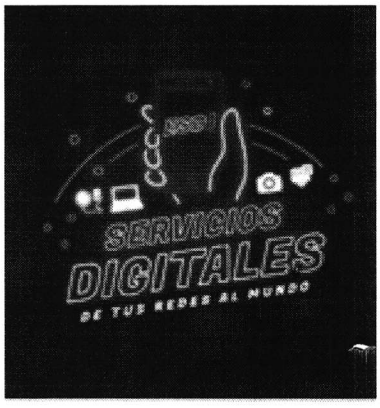
Que, es importante destacar que tanto ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) como SERVICIOS DIGITALES SD ofrecen alternativas atractivas para aquellos consumidores que valoran la calidad y el origen natural de los servicios y productos, cada una de estas marcas proyecta un enfoque y una identidad distintiva, lo que influye en las preferencias personales y en cómo los consumidores perciben el valor que cada una aporta. Esta diferenciación en el posicionamiento de las marcas permite a los usuarios identificar con mayor precisión cuál se alinea mejor con sus expectativas.----------

Que, cabe resaltar que, en el presente caso, la oposición se basa en un signo de carácter genérico, desprovisto de elementos distintivos o novedosos que le confieren aptitud para ser registrado como una denominación con derechos exclusivos a favor de un particular. Por esta razón, la base de la oposición en la presente solicitud ha sido rechazada.----------

Que, asimismo, es relevante señalar que la marca solicitada ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000625

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA SANTIAGO PALUMBO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 38.----------



SERVICIOS DIGITALES

Solicitada **Oponente**

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. ----------

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.----------

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.----------

Resolución D.A.M.L n. °000625

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA SANTIAGO PALUMBO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

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° 537/24 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 SERVICIOS DIGITALES S.A. contra SANTIAGO PALUMBO sobre oposición al registro de la marca, ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 38, Expediente n° 2403246 solicitada por SANTIAGO PALUMBO.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ESDI SERVICIOS DIGITALES, DE TUS REDES AL MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 38, Expediente n° 2403246 solicitada por SANTIAGO PALUMBO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000626

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 HENKEL AG & CO. KGAA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOT2B, CLASE 03.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra HENKEL AG & CO. KGAA sobre oposición al registro de la marca GOT2B clase 03, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GOT2B, solicitada para la clase 03, en base a la marca GOTAMIX en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000626

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 HENKEL AG & CO. KGAA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOT2B, CLASE 03.----------

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

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado GOT2B (solicitada en clase 03) y la marca registrada: GOTAMIX, en clase 05. ----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en común, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. ----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "GOTAMIX" (registrada) y la marca "GOT2B" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta

000626

Resolución D.A.M.L n. °_____

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 HENKEL AG & CO. KGAA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOT2B, CLASE 03.----------

Dirección considera que la marca "GOT2B", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "GOTAMIX".----------

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

GOT2B	**GOTAMIX**
Solicitud	**Oposición**

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "GOT2B" (solicitante) vs "GOTAMIX" (oponente) por más que compartan letras en común; no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende, tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000626

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 HENKEL AG & CO. KGAA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOT2B, CLASE 03.----------

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

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes 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 la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000626

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 HENKEL AG & CO. KGAA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOT2B, CLASE 03.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 42/2 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 VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra HENKEL AG & CO. KGAA sobre oposición al registro de la marca GOT2B clase 03, Expediente n° 1902120 solicitada por HENKEL AG & CO. KGAA. ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GOT2B clase 03, Expediente n° 1902120 solicitada por HENKEL AG & CO. KGAA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000627

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASPEN GLOBAL INCORPORATED CONTRA SAVANT PHARM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARTIATO, CLASE 05.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ASPEN GLOBAL INCORPORATED contra SAVANT PHARM S.A. sobre oposición al registro de la marca CARTIATO clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000627

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASPEN GLOBAL INCORPORATED CONTRA SAVANT PHARM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARTIATO, CLASE 05.----------

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

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

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CARTIATO" y la marca oponente "CARTIA", notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo CARTI es de uso común para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000627

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASPEN GLOBAL INCORPORATED CONTRA SAVANT PHARM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARTIATO, CLASE 05.----------

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

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

Que, tanto la partícula CARTI, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **CARTI**MED Registro n° 341.399, **CARTI**LAR Registro n° 423.590, **CARTI**LOG Registro n° 323.539, entre otros.----------

Que, asimismo, se observa que ambas marcas ('CARTIA' y 'CARTIATO') introducen elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "'CARTIA" e "CARTIATO" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos

Resolución D.A.M.L n. ° 000627

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASPEN GLOBAL INCORPORATED CONTRA SAVANT PHARM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARTIATO, CLASE 05.----------

y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre CARTIA y CARTIATO, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados.---------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000627

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASPEN GLOBAL INCORPORATED CONTRA SAVANT PHARM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARTIATO, CLASE 05.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 373/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ASPEN GLOBAL INCORPORATED contra SAVANT PHARM S.A. sobre oposición al registro de la marca CARTIATO clase 05, Expediente n° 1578222 solicitada por SAVANT PHARM S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000627

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASPEN GLOBAL INCORPORATED CONTRA SAVANT PHARM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARTIATO, CLASE 05.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CARTIATO clase 05, Expediente n° 1578222 solicitada por SAVANT PHARM S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000628

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANITOBA LTDA., CONTRA EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANTOVA" CLASE 29.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MANITOBA LTDA., contra EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I. sobre oposición al registro de marca "MANTOVA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MANTOVA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca MANITOBA en la clase 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000628

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANITOBA LTDA., CONTRA EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANTOVA" CLASE 29.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MANTOVA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MANITOBA, 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. ° 000628

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANITOBA LTDA., CONTRA EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANTOVA" CLASE 29.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000628

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANITOBA LTDA., CONTRA EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANTOVA" CLASE 29.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 522/24, 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 M&D MANITOBA LTDA., contra EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I. sobre oposición al registro de marca "MANTOVA" clase 29, Expediente n° 2008717 solicitada por EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MANTOVA" clase 29, Expediente n° 2008717 solicitada por EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I.---

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000629

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Y SIDELA S.A. CONTRA PEDRO PAULO BORGES DALBEM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLIMIX PARAGUAY Y ETIQUETA" CLASE 19.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Y SIDELA S.A. contra PEDRO PAULO BORGES DALBEM sobre oposición al registro de marca "POLIMIX PARAGUAY Y ETIQUETA" clase 19, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "POLIMIX PARAGUAY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 19, en base a las marcas POLIMIX y POXIMIX; en las clases 37 y 19 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000629

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Y SIDELA S.A. CONTRA PEDRO PAULO BORGES DALBEM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLIMIX PARAGUAY Y ETIQUETA" CLASE 19.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000629

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Y SIDELA S.A. CONTRA PEDRO PAULO BORGES DALBEM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLIMIX PARAGUAY Y ETIQUETA" CLASE 19.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000629

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Y SIDELA S.A. CONTRA PEDRO PAULO BORGES DALBEM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLIMIX PARAGUAY Y ETIQUETA" CLASE 19.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa 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.° 563/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Y SIDELA S.A. contra PEDRO PAULO BORGES DALBEM sobre oposición al registro de marca "POLIMIX PARAGUAY Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n° 1819872 solicitada por PEDRO PAULO BORGES DALBEM.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "POLIMIX PARAGUAY Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n° 1819872 solicitada por PEDRO PAULO BORGES DALBEM.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000630

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOTRONIK SE & CO. KG CONTRA PABLO TOURN DE CORES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOTRONIK" CLASE 10.----------

Asunción, 30 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BIOTRONIK SE & CO. KG contra PABLO TOURN DE CORES sobre oposición al registro de marca "BIOTRONIK" clase 10, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BIOTRONIK", solicitada para la clase 10, en base a la marca BIOTRONIK en la clase 10 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 000630

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOTRONIK SE & CO. KG CONTRA PABLO TOURN DE CORES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOTRONIK" CLASE 10.----------

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 "BIOTRONIK" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BIOTRONIK, 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. ° 000630

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOTRONIK SE & CO. KG CONTRA PABLO TOURN DE CORES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOTRONIK" CLASE 10.----------

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 incursa 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 incursa 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 incursa 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. ° 000630

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOTRONIK SE & CO. KG CONTRA PABLO TOURN DE CORES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOTRONIK" CLASE 10.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 457/24, 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 M&D BIOTRONIK SE & CO. KG contra PABLO TOURN DE CORES sobre oposición al registro de marca "BIOTRONIK" clase 10, Expediente n° 1635893 solicitada por PABLO TOURN DE CORES.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BIOTRONIK" clase 10, Expediente n° 1635893 solicitada por PABLO TOURN DE CORES.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos