Resolución D.A.M.L n. ° 000120

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CLUB GUARANI CONTRA VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 04 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CLUB GUARANI contra VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS sobre oposicion al registro de marca "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CLUB GUARANI 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. ° 000120

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CLUB GUARANI CONTRA VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RGN RUGBY GUARANI NEWS 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 "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CLUB GUARANI, 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.° 000120

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CLUB GUARANI CONTRA VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RGN RUGBY GUARANI NEWS 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. ° 000120

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CLUB GUARANI CONTRA VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 96/24, 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 CLUB GUARANI contra VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS sobre oposición al registro de marca "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1993059 solicitada por VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1993059 solicitada por VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000121

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CLUB GUARANI CONTRA VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

Asunción, 04 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CLUB GUARANI contra VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS sobre oposicion al registro de marca "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" clase 38, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca CLUB GUARANI 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. ° 000121

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CLUB GUARANI CONTRA VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

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

Que, 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 "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CLUB GUARANI, 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. ° 000121

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CLUB GUARANI CONTRA VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

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 Litis

Resolución D.A.M.L n. ° 000121

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CLUB GUARANI CONTRA VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 97/24, 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 CLUB GUARANI contra VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS sobre oposición al registro de marca "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 1993062 solicitada por VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS.---------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RGN RUGBY GUARANI NEWS Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 1993062 solicitada por VICTOR RUBEN SILVERO BARRIOS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000122

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 ORO AGRI INTERNATIONAL LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NITROCARB" CLASE 01.----------

Asunción, 04 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra ORO AGRI INTERNATIONAL LTD. sobre oposición al registro de marca "NITROCARB" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NITROCARB, solicitada para la clase 01, en base a la marca NITROFURINA 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. ° 000122

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 ORO AGRI INTERNATIONAL LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NITROCARB" 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 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 "NITROCARB" y la marca oponente "NITROFURINA", se advierte que la solicitud de registro está compuesta por dos palabras, mientras que el oponente cuenta con una palabra, donde la raíz es común y la desinencia es disímil. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a 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 NITROCARB (solicitada), y NITROFURINA (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **NITRO**TEC, Registro n° 444.308, **NITRO**PLUS, Registro n° 441.997,

Resolución D.A.M.L n. ° 000122

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 ORO AGRI INTERNATIONAL LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NITROCARB" CLASE 01.----------

NITRONIX, Registro n° 337.537, **NITRO**GROW, Registro n° 498.530, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica 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, 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, 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. ° 000122

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 ORO AGRI INTERNATIONAL LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NITROCARB" CLASE 01.----------

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° 549/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000122

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 ORO AGRI INTERNATIONAL LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NITROCARB" CLASE 01.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra ORO AGRI INTERNATIONAL LTD. sobre oposición al registro de marca "NITROCARB" clase 01, Expediente n° 1838843 solicitada por ORO AGRI INTERNATIONAL LTD.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NITROCARB" clase 01, Expediente n° 1838843 solicitada por ORO AGRI INTERNATIONAL LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SMART STUDY CO., LTD. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINKFONG Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Asunción, 04 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SMART STUDY CO., LTD. contra INTER SPACE S.A. sobre oposición al registro de marca "PINKFONG Y ETIQUETA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SMART STUDY CO., LTD. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINKFONG Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

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

Que, 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 "PINKFONG Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PINKFONG, 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. ° 000123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SMART STUDY CO., LTD. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINKFONG Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

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. ° 000123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SMART STUDY CO., LTD. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINKFONG Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 610/24, 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 SMART STUDY CO., LTD. contra INTER SPACE S.A. sobre oposición al registro de marca "PINKFONG Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 1920118 solicitada por INTER SPACE S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PINKFONG Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 1920118 solicitada por INTER SPACE S.A.---------

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. ° 000124

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC., CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLY" CLASE 05.----------

Asunción, 04 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC., contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "POLY" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "POLY", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca POLIVAL 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. ° 000124

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC., CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLY" 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 "POLY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición POLIVAL, 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 y Diseños ·

Resolución D.A.M.L n. ° 000124

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC., CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLY" 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000124

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC., CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLY" CLASE 05.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 567/24, 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 MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC., contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "POLY" clase 05, Expediente n° 1976588 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "POLY" clase 05, Expediente n° 1976588 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

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. ° 000125

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION CONTRA GUSTAVO ALEXANDRE BOSCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RESISTANCE TM" CLASE 05.----------

Asunción, 04 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION contra GUSTAVO ALEXANDRE BOSCON sobre oposición al registro de marca "RESISTANCE TM" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "RESISTANCE TM", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca RESISTAN 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. ° 000125

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION CONTRA GUSTAVO ALEXANDRE BOSCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RESISTANCE TM" 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 "RESISTANCE TM" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición RESISTAN, 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 y Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000125

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION CONTRA GUSTAVO ALEXANDRE BOSCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RESISTANCE TM" 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. ° 000125

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION CONTRA GUSTAVO ALEXANDRE BOSCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RESISTANCE TM" CLASE 05.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 439/23, 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 THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION contra GUSTAVO ALEXANDRE BOSCON sobre oposición al registro de marca "RESISTANCE TM" clase 05, Expediente n° 1871732 solicitada por GUSTAVO ALEXANDRE BOSCON.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RESISTANCE TM" clase 05, Expediente n° 1871732 solicitada por GUSTAVO ALEXANDRE BOSCON.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000126

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR O.H. FARMA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATUGEST" CLASE 05.----------

Asunción, 04 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: O.H. FARMA S.A.C.I. contra LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. y sobre oposición al registro de marca "NATUGEST" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NATUGEST", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca SEGESTA 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. ° 000126

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR O.H. FARMA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATUGEST" 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, 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 "NATUGEST" y la marca oponente "SEGESTA" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por una palabra, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta también por una palabra, donde ambas comparten la partícula GEST, 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 NATUGEST (solicitada) y SEGESTA (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: AL**GEST**ONE Registro n° 540345, BARO**GEST** Registro n° 453570, BENOL**DIGEST** Registro n° 446322, BIO-DI**GEST** Registro n° 449978, BONDI**GEST** Registro n° 522752, CYCLO**GEST** Registro n° 557734, DI**GEST**ALINE Registro n° 420245, DI**GEST**IC Registro n° 423126, FARDI**GEST** Registro n° 549605, **GEST**ANE Registro n° 505262, **GEST**OLUT Registro n° 570884, 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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000126

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR O.H. FARMA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATUGEST" CLASE 05.----------

Que, la partícula común "GEST" es utilizado ampliamente en denominaciones para productos médicos, químicos, farmacológicos, veterinarios dentro de la clase 05. 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, al profundizar en las diferencias entre NATUGEST y SEGESTA, 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 partícula GEST, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre NATUGEST y SEGESTA 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000126

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR O.H. FARMA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATUGEST" CLASE 05.----------

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, 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000126

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR O.H. FARMA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATUGEST" CLASE 05.----------

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.° 218/2024 de 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 O.H. Farma S.A.C.I. contra LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. sobre oposición al registro de marca "NATUGEST" clase 05, Expediente n° 2352778, solicitada por LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NATUGEST" clase 05, Expediente n° 2352778, solicitada por LABORATORIO ELEA PHOENIX 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. ° 000127

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FORTRIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTRIX", CLASE 37.----------

Asunción, 05 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra FORTRIX S.A sobre oposición al registro de la marca FORTRIX, clase 37, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORTRIX, solicitada para la 37 en base al registro de marca FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) 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

[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. ° 000127

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FORTRIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTRIX", CLASE 37.----------

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

Que, la marca registrada **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan)** en la clase 35 protege: ***Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco),*** y la solicitada **FORTRIX**, clase 37 pretende proteger: "***Servicios de estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y mantenimiento],Servicios de estación de servicios de automóviles.***", como se puede notar los servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.--

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **FORTRIX** solicitada en la clase 37, y **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan)** registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la 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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000127

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FORTRIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTRIX", CLASE 37.----------

deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 06/2025 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 SOCIETAL S.A. contra FORTRIX S.A sobre oposición al registro de la marca FORTRIX, clase 37, Expediente n° 2436570 solicitada por FORTRIX S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORTRIX, clase 37, Expediente n° 2436570 solicitada por FORTRIX S.A.-

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000128

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FORTRIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTRIX", CLASE 35.----------

Asunción, 05 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra FORTRIX S.A sobre oposición al registro de la marca FORTRIX, clase 35, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORTRIX, solicitada para la 35 en base al registro de marca FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) 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

[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. ° 000128

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FORTRIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTRIX", CLASE 35.----------

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, si bien están insertas en la misma clase, protegen diferentes servicios, la marca registrada **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan)** en la clase 35 protege: *Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco)* y la solicitada **FORTRIX**, clase 35 pretende proteger: "*Gestion comercial, publicidad, Importación, exportación y comercialización al por mayor y por menor de Productos para la alimentación de animales, productos alimenticios, agropecuarios y agroquimicos. suplemento mineral para ganado*", como se puede notar **los servicios son diferentes**, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas FORTRIX, solicitada en la clase 35, y FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan) registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la 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, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000128

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FORTRIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTRIX", CLASE 35.----------

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° 08/2025 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 SOCIETAL S.A. contra FORTRIX S.A sobre oposición al registro de la marca FORTRIX, clase 35, Expediente n° 2437195 solicitada por FORTRIX S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORTRIX, clase 35, Expediente n° 2437195 solicitada por FORTRIX 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. ° 000129

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FORTRIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTRIX", CLASE 44.----------

Asunción, 05 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra FORTRIX S.A sobre oposición al registro de la marca FORTRIX, clase 44, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORTRIX, solicitada para la 44 en base al registro de marca FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) 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

[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. ° 000129

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FORTRIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTRIX", CLASE 44.----------

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

Que, la marca registrada **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan)** en la clase 35 protege: ***Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco),*** y la solicitada **FORTRIX**, clase 44 pretende proteger: "**cría de animales; servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y la silvicultura.**", como se puede notar los servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **FORTRIX** solicitada en la clase 44, y **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan)** registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la 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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000129

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FORTRIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTRIX", CLASE 44.----------

deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 07/2025 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 SOCIETAL S.A. contra FORTRIX S.A sobre oposición al registro de la marca FORTRIX, clase 44, Expediente n° 2437194 solicitada por FORTRIX S.A .----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORTRIX, clase 44, Expediente n° 2437194 solicitada por FORTRIX 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. ° 000130

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTIFY", CLASE 35.----------

Asunción, 05 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD sobre oposición al registro de la marca FORTIFY, clase 35, y----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORTIFY, solicitada para la 35 en base al registro de marca FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) 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

[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. ° 000130

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTIFY", CLASE 35.----------

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, si bien están insertas en la misma clase, protegen diferentes servicios, la marca registrada **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan)** en la clase 35 protege: *Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco)* y la solicitada **FOTIFY**, clase 35 pretende proteger: "*Servicios de venta de software de reconocimiento facial; asesoría sobre franquicias..*", como se puede notar **los servicios son diferentes**, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas FORTIFY, solicitada en la clase 35, y FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan) registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la 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, 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. ° 000130

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTIFY", CLASE 35.----------

los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 661/2024 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 SOCIETAL S.A. contra FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD sobre oposición al registro de la marca FORTIFY, clase 35, Expediente n° 23101695 solicitada por FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORTIFY, clase 35, Expediente n° 23101695 solicitada por FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000131

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTIFY", CLASE 09.----------

Asunción, 05 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD sobre oposición al registro de la marca FORTIFY, clase 09, y---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORTIFY, solicitada para la 09 en base al registro de marca FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) 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

[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. ° 000131

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTIFY", CLASE 09.----------

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

Que, la marca registrada **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan)** en la clase 35 protege: ***Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco),*** y la solicitada **FORTIFY**, clase 09 pretende proteger: "***Software de reconocimiento facial.***.", 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 **FORTIFY**, solicitada en la clase 09, y **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan)** 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 los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida

Resolución D.A.M.L n. ° 000131

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTIFY", CLASE 09.----------

deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 660/24 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 SOCIETAL S.A. contra FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD sobre oposición al registro de la marca FORTIFY, clase 09, Expediente n° 23101697 solicitada por FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORTIFY, clase 09, Expediente n° 23101697 solicitada por FABRICIO MARTÍN MARTÍNEZ APPLEYARD.----------

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. ° 000132

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA UNIGRA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARTINI CIOCCOLATO, CLASE 35.----------

Asunción, 05 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra UNIGRA S.R.L sobre oposición al registro de la marca MARTINI CIOCCOLATO, clase 35, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MARTINI CIOCCOLATO, solicitada para la 35 en base al registro de marca CHOCO MAS CHACOMER en la clase 30 y A PURO CHOCOLATE en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[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. ° 000132

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA UNIGRA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARTINI CIOCCOLATO, 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, la marca solicitada **MARTINI CIOCCOLATO** en la clase 35 pretende proteger: *Publicidad; Administración comercial de la concesión de licencias de productos y servicios de terceros; Asistencia en la gestión empresarial; Consultoría en gestión empresarial; Consultoría profesional de negocios; Difusión de material publicitario; volantes; Prospectos; Material impreso; Muestras; Demostración de productos; Distribución de muestras; Organización de ferias comerciales con fines comerciales o publicitarios; Suministro de información comercial a través de un sitio web; Información de negocios; Información comercial y asesoramiento para consumidores [tienda de asesoramiento al consumidor]; Marketing; Organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; Presentación de productos en medios de comunicación, para la venta al por menor; Promoción de ventas para terceros; Publicidad; Publicidad en línea en una red informática; Estudios de mercado; Investigación de negocios; Servicios de asesoramiento comercial relacionados con el establecimiento y la explotación de franquicias; Consultoría en gestión empresarial en relación con franquicias; Servicios de venta al por menor y al por mayor de productos alimenticios; Los servicios mencionados prestados por tiendas minoristas; En puntos de venta al por mayor; A través de catálogos de pedidos por correo; por medio de medios electrónicos; A través de sitios web; Programas de televenta; Recopilación, en beneficio de terceros, de una variedad de productos (excepto el transporte de los mismos), que permite a los clientes ver y comprar cómodamente dichos productos, En particular, Productos alimenticios; exhibición de productos (con fines publicitarios); Comunicaciones publicitarias por correo electrónico; Marketing; Presentación de productos en medios de comunicación, para la venta al por menor; Servicios de publicidad; Publicación de textos publicitarios; Publicidad en línea en una red informática; Anuncios de televisión; Servicios de venta minorista y venta en línea, en relación con los siguientes productos: Productos alimenticios,* y las marcas registradas **A PURO CHOCOLATE**, clase 29 pretende proteger: "*Todos los artículos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos, carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne,*

Resolución D.A.M.L n. ° 000132

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA UNIGRA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARTINI CIOCCOLATO, CLASE 35.----------

frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles", y **CHOCO MAS CHACOMER** clase 30 pretende proteger: *artículos de la clase 30, según el siguiente detalle: chocolatada en polvo*. 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 **MARTINI CIOCCOLATO**, solicitada en la clase 35, y **CHOCO MAS CHACOMER y A PURO CHOCOLATE** registradas en las clases 29 y 30, ***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 los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confrimar el Dictamen n° 681/24

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000132

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA UNIGRA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARTINI CIOCCOLATO, CLASE 35.----------

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CHACOMER S.A.E. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra UNIGRA S.R.L sobre oposición al registro de la marca MARTINI CIOCCOLATO, clase 35, Expediente n° 22108584 solicitada por UNIGRA S.R.L.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MARTINI CIOCCOLATO, clase 35, Expediente n° 22108584 solicitada por UNIGRA S.R.L.----------

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. ° 000133

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FEXIMET, CLASE 05.----------

Asunción, 05 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CRAVERI SAIC contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de la marca FEXIMET, clase 05, y.-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FEXIMET solicitada para la clase 05, en base a la marca FEMIGEL 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. ° 000133

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000133

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FEXIMET, CLASE 05.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000133

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FEXIMET, CLASE 05.----------

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

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 174/24 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 000133

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FEXIMET, CLASE 05.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CRAVERI SAIC contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de la marca FEXIMET, clase 05, Expediente n° 2213868 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH .----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FEXIMET clase 05, Expediente n° 2213868 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000134

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. CONTRA L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAT-1 CLASE 30.----------

Asunción, 05 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. contra L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. sobre oposiciones al registro de marca "CAT-1" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CAT-1", solicitada para la clase 30, en base al registro de las marcas H-CAT y MIZZI CAT clase 31 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. ° 000134

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. CONTRA L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAT-1 CLASE 30.----------

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 CAT-1 y H-CAT - MIZZI CAT 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 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***, 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 "CAT-1" y las marcas oponentes " H-CAT - MIZZI CAT" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, ya que la misma contiene la

Resolución D.A.M.L n. ° 000134

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. CONTRA L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAT-1 CLASE 30.----------

denominación CAT, igual al elemento principal en la marca de la oposicion CAT, el simple cambio del elemento H y MIZZI por el número 1, no proporciona a la marca solicitada de suficiente distintividad como para evitar confusión con la marca de la oposición, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos muy relacionados con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, los oponentes ya cuentan con derecho adquirido sobre la marca CAT en nuestro país con **Registro n°448.993 en la clase 31 que comprende: (granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta), y registro n° 415.520, en la clase 31 respectivamente** por lo tanto le asiste mejor derecho.----------

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. ° 000134

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. CONTRA L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAT-1 CLASE 30.----------

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.° 444/24, 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 procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. contra L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. sobre

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000134

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. CONTRA L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAT-1 CLASE 30.----------

oposición al registro de marca "CAT-1" clase 30, Expediente n° 2329272 solicitada por L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CAT-1" clase 30, Expediente n° 2329272 solicitada por L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA..----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - Dirección de Asuntos Marcarios LITIGIOSOS

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALCIFEROX D3, CLASE 05.----------

Asunción, 05 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de la marca CALCIFEROX D3, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CALCIFEROX D3, solicitada para la clase 05, en base a la marca CALCIRAQUIFEROL SIEGFRIED 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. ° 000135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALCIFEROX D3, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CALCIFEROX D3 y la marca oponente CALCIRAQUIFEROL SIEGFRIED 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: CALCIFEROX D3 (solicitada) vs. CALCIRAQUIFEROL SIEGFRIED (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 CALCIFEROX D3 y CALCIRAQUIFEROL SIEGFRIED dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Signos ·

Resolución D.A.M.L n. ° 000135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALCIFEROX D3, CLASE 05.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALCIFEROX D3, CLASE 05.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALCIFEROX D3, CLASE 05.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 309/24 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 LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de la marca CALCIFEROX D3, clase 05, Expediente n° 2387792 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CALCIFEROX D3 clase 05, Expediente n° 2387792 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000136

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIANNO & RICCI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUMINOVA CLASE 05.----------

Asunción, 05 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARIANNO & RICCI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH sobre oposición al registro de la marca LUMINOVA, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LUMINOVA, solicitada para la clase 05, en base a la marca LUMINUS 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. ° 000136

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIANNO & RICCI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUMINOVA CLASE 05.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000136

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIANNO & RICCI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUMINOVA CLASE 05.----------

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

Que, al 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, 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.

Resolución D.A.M.L n. ° 000136

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIANNO & RICCI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUMINOVA CLASE 05.----------

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. 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, por último cabe señalar que la marca solicitada, LUMINOVA constituye parte de su nombre comercial (**LUMINOVA** PHARMA CORPORATION GmbH), que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".----------

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. ° 000136

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIANNO & RICCI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUMINOVA CLASE 05.----------

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° 656/24 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 MARIANNO & RICCI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH sobre oposición al registro de la marca LUMINOVA, clase 05, Expediente n° 1961117 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LUMINOVA clase 05, Expediente n° 1961117 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000136

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIANNO & RICCI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUMINOVA CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTILUX" CLASE 35.----------

Asunción, 05 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD. sobre oposición al registro de marca "FERTILUX" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FERTILUX", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca FERTILIFE TM en la clase 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[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. ° 000137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTILUX" 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 "FERTILUX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición FERTILIFE TM, 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. ° 000137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTILUX" 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTILUX" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 425/24, 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 TECNOMYL S.A. contra LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD. sobre oposición al registro de marca "FERTILUX" clase 35, Expediente n° 2355221 solicitada por LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FERTILUX" clase 35, Expediente n° 2355221 solicitada por LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000138

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S COFFEES Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

Asunción, 06 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "GLORIA JEAN'S COFFEES Y ETIQUETA" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca "GLORIA JEAN'S COFFEES Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca GLORIA JEAN'S en la clase 43 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000138

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S COFFEES 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GLORIA JEAN'S COFFEES Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición GLORIA JEAN'S, 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 Asesoría Jurídica · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000138

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S COFFEES Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

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.° 540/24, 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. ° 000138

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S COFFEES Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "GLORIA JEAN'S COFFEES Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2326117 solicitada por SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GLORIA JEAN'S COFFEES Y ETIQUETA" clase 43 Expediente n° 2326117, solicitada por SANTA BIANCA IMPORT EXPORT 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

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución D.A.M.L n. ° 000139

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 06 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposiciones al registro de marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base a los registros de las marcas GLORIA JEAN'S y GLORIA YOFRESH 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. ° 000139

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S 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 "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones GLORIA JEAN'S y GLORIA YOFRESH, 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. ° 000139

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S 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. ° 000139

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 712/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acciones deducidas por GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2326116 solicitada por SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2326116, solicitada por SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000140

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 06 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposiciones al registro de marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a los registros de las marcas GLORIA JEAN'S y GLORIA YOFRESH en la clase 30 y 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. ° 000140

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S 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 "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones GLORIA JEAN'S y GLORIA YOFRESH, 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. ° 000140

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S 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. ° 000140

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 711/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acciones deducidas por GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD Y GLORIA S.A. contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2326118 solicitada por SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2326118, solicitada por SANTA BIANCA IMPORT EXPORT 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. ° 000141

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 06 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca GLORIA JEAN'S 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. ° 000141

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S 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 "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición GLORIA JEAN'S, 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 General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

Resolución D.A.M.L n. ° 000141

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S 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 corresponde confirmar el Dictamen n.° 541/24, 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 Procedimientos Marcarios - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000141

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S 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 GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2326115 solicitada por SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2326115, solicitada por SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 000142

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 06 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca GLORIA JEAN'S 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. ° 000142

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S 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 "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion GLORIA JEAN'S, 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. ° 000142

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S 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.° 539/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000142

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA JEAN'S 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 GLORIA JEAN'S COFFEES HOLDINGS PTY LTD contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2326114 solicitada por SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GLORIA JEAN'S Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2326114, solicitada por SANTA BIANCA IMPORT EXPORT S.A.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

Asunción, 06 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. contra YING TSENG CHIEH sobre oposición al registro de marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA" clase 11, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca LUMABELLA en la 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. ° 000143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LUMA BELLA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición LUMABELLA, 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. ° 000143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

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.° 291/24, de la Jefatura de la Tercera 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. ° 000143

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA 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 YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. contra YING TSENG CHIEH sobre oposición al registro de marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 2374783 solicitada por YING TSENG CHIEH----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA" clase 11 Expediente n° 2374783, solicitada por YING TSENG CHIEH.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000144

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA Y ETIQUETA" CLASE 08.----------

Asunción, 06 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. contra YING TSENG CHIEH sobre oposición al registro de marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA" clase 08, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base al registro de la marca (extranjera) LUMABELLA en la clase 08 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000144

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA Y ETIQUETA" CLASE 08.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LUMA BELLA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición LUMABELLA, 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. ° 000144

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA Y ETIQUETA" CLASE 08.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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.° 292/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000144

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA 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 YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. contra YING TSENG CHIEH sobre oposición al registro de marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2374792 solicitada por YING TSENG CHIEH----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA" clase 08 Expediente n° 2374792, solicitada por YING TSENG CHIEH.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000145

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA Y ETIQUETA" CLASE 07.----------

Asunción, 06 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. contra YING TSENG CHIEH sobre oposición al registro de marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca (extranjera) LUMABELLA en la clase 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000145

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA Y ETIQUETA" CLASE 07.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LUMA BELLA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición LUMABELLA, 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 General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000145

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA Y ETIQUETA" CLASE 07.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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.° 290/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños ·

Resolución D.A.M.L n. ° 000145

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. CONTRA YING TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUMA BELLA 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 YIWU OK ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. contra YING TSENG CHIEH sobre oposición al registro de marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2374790 solicitada por YING TSENG CHIEH----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LUMA BELLA Y ETIQUETA" clase 07 Expediente n° 2374790, solicitada por YING TSENG CHIEH.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000146

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA TALREX SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGUAS DEL CHACO TALREX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 10 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra TALREX SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca AGUAS DEL CHACO TALREX Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AGUAS DEL CHACO TALREX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca AGROCHACO SABORES DEL CHACO (SLOGAN) en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[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. ° 000146

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA TALREX SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGUAS DEL CHACO TALREX 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 observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada AGROCHACO SABORES DEL CHACO (SLOGAN) protege todos los productos de la clase 29 tales como: *"carne, pescado, frutas, huevos, leche, aceites entre otros"*. Por otro lado, la marca solicitada AGUAS DEL CHACO TALREX Y ETIQUETA en la clase 35, protege servicios : *"servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; comercialización de agua cruda"*. 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, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas AGUAS DEL CHACO TALREX Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y AGROCHACO SABORES DEL CHACO, registrada en la clase 29, ***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

Resolución D.A.M.L n. ° 000146

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA TALREX SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGUAS DEL CHACO TALREX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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. AGROCHACO SABORES DEL CHACO oponente en la clase 29, se enfoca en productos comestibles, mientras que AGUAS DEL CHACO TALREX solicitada en la clase 35, está más orientada hacia servicios como gestión de proyectos comerciales para la construcción y otros, 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, por último cabe señalar que la marca solicitada, *AGUAS DEL CHACO **TALREX** Y ETIQUETA*, constituye parte de su nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".*----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000146

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA TALREX SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGUAS DEL CHACO TALREX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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° 26/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra TALREX SOCIEDAD ANONIMA por oposición al registro de la marca AGUAS DEL CHACO TALREX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2434162 solicitada por TALREX SOCIEDAD ANONIMA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AGUAS CHACO TALREX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2434162 solicitada por TALREX SOCIEDAD ANONIMA----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000146

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA TALREX SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGUAS DEL CHACO TALREX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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. ° 000147

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA CLASE 35.----------

Asunción, 10 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) sobre oposición al registro de marca "MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca MATECO CONSTRUCCIONES 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. ----------

[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. ° 000147

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA CLASE 35.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada MATCO S.A.C.I. y MATECO CONSTRUCCIONES oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas 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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada **"MATCO** S.A.C.I." y la marca oponente " **MATeCO** CONSTRUCCIONES" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, ya que la misma contiene la denominación MAT, igual al elemento principal en la marca de la oposición MATe, por lo que la marca solicitada no cuenta con suficiente distintividad como para evitar confusión con la marca de la oposición, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000147

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA CLASE 35.----------

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, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionado en la clase 37.***----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios muy relacionados con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca MATECO en nuestro país con **Registro n° 573.148 en la clase 37 que comprende: (Servicios prestados por profesionales de la construcción),** por lo tanto le asiste mejor derecho.----------

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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000147

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA CLASE 35.----------

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.° 566 /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 MATECO S.A. contra MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) sobre oposición al registro de marca "MATCO S.A.C.I." clase 35, Expediente n° 2363344 solicitada por MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.).----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000147

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA CLASE 35.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MATCO S.A.C.I." clase 35, Expediente n° 2363344 solicitada por MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO 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. ° 000148

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA CLASE 37.----------

Asunción, 10 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) sobre oposición al registro de marca "MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 37, en base al registro de la marca MATECO CONSTRUCCIONES clase 37 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. ° 000148

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA CLASE 37.----------

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 MATCO S.A.C.I. y MATECO CONSTRUCCIONES oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas 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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada **"MATCO** S.A.C.I." y la marca oponente " **MATeCO** CONSTRUCCIONES" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, ya que la misma contiene la denominación MAT, igual al elemento principal en la marca de la oposición MATe, por lo que la marca solicitada no cuenta con suficiente distintividad como para evitar confusión con la marca de la oposición, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000148

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA CLASE 37.----------

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, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionado en la clase 37.***----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios muy relacionados con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca MATECO en nuestro país con **Registro n° 573.148 en la clase 37 que comprende: (Servicios prestados por profesionales de la construcción),** por lo tanto le asiste mejor derecho.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000148

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA CLASE 37.----------

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.° 565 /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 MATECO S.A. contra MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) sobre oposición al registro de marca "MATCO S.A.C.I." clase 37, Expediente n° 2363341 solicitada por MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.).----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000148

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATECO S.A. CONTRA MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MATCO S.A.C.I. Y ETIQUETA CLASE 37.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MATCO S.A.C.I." clase 37, Expediente n° 2363341 solicitada por MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO 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. ° 000149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTCOMEX DE LAS AMERICAS, S.A. CONTRA MARÍA LEONOR ANGULO DE PECCI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORZA", CLASE 36.----------

Asunción, 10 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INTCOMEX DE LAS AMERICAS, S.A contra MARÍA LEONOR ANGULO DE PECCI sobre oposición al registro de la marca FORZA, clase 36, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORZA, solicitada para la 36 en base al registro de marca FORZA POWER TECHNOLOGIES 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 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. ° 000149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTCOMEX DE LAS AMERICAS, S.A. CONTRA MARÍA LEONOR ANGULO DE PECCI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORZA", CLASE 36.----------

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

Que, la marca registrada **FORZA POWER TECHNOLOGIES** en la clase 09 protege: todos los productos de la clase 09, tales como: ***Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores,*** y la solicitada **FORZA**, en la clase 36 pretende proteger: "***Servicios de administración de bienes inmuebles; administración de edificios de viviendas; alquiler de apartamentos; alquiler de bienes inmuebles; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; alquiler de oficinas para el cotrabajo; cobro de alquileres; corretaje de bienes inmuebles; negocios inmobiliarios; servicios de agencias inmobiliarias; tasación de bienes inmuebles, comprendidos en la clase 36.***", 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 **FORZA** solicitada en la clase 36, y **FORZA POWER TECHNOLOGIES** registrada en la clase 09, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La

Resolución D.A.M.L n. ° 000149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTCOMEX DE LAS AMERICAS, S.A. CONTRA MARÍA LEONOR ANGULO DE PECCI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORZA", CLASE 36.----------

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° 38/2023 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 INTCOMEX DE LAS AMERICAS, S.A. contra MARÍA LEONOR ANGULO DE PECCI sobre oposición al registro de la marca FORZA, clase 36, Expediente n° 2050977 solicitada por MARÍA LEONOR ANGULO DE PECCI.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTCOMEX DE LAS AMERICAS, S.A. CONTRA MARÍA LEONOR ANGULO DE PECCI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORZA", CLASE 36.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORZA, clase 36, Expediente n° 2050977 solicitada por MARÍA LEONOR ANGULO DE PECCI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000150

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA DANTE RICARDO BUSTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BBIKE" CLASE 12.----------

Asunción, 10 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra DANTE RICARDO BUSTOS sobre oposición al registro de marca "BBIKE" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BBIKE", solicitada para la clase 12, en base a la solicitud de registro "POLO BIKE" en clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000150

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA DANTE RICARDO BUSTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BBIKE" CLASE 12.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "BBIKE", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "POLO BIKE" 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 BBIKE y POLO BIKE 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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 12 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

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 (BBIKE) solicitada y la oponente (POLO BIKE), 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 va 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. ° 000150

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA DANTE RICARDO BUSTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BBIKE" CLASE 12.----------

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 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000150

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA DANTE RICARDO BUSTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BBIKE" CLASE 12.----------

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.° 178/23 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 CHACOMER S.A.E. contra DANTE RICARDO BUSTOS sobre oposición al registro de marca "BBIKE", clase 12, Expediente n° 2009610 solicitada por DANTE RICARDO BUSTOS.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BBIKE", clase 12, Expediente n° 2009610 solicitada por DANTE RICARDO BUSTOS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000151

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BALM IMPORTACIONES S.R.L CONTRA DBS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PIELSANA" CLASE 05.----------

Asunción, 10 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BALM IMPORTACIONES S.R.L contra DBS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA sobre oposición al registro de marca "PIELSANA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PIELSANA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca PIEL + SANA SALUD Y BELLEZA EN UN SOLO LUGAR (slogan) 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. ° 000151

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BALM IMPORTACIONES S.R.L CONTRA DBS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PIELSANA" 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, el solicitante PIELSANA pretende el registro para productos de la clase 05, específicamente: "*Crema y loción farmacéutica que ayuda a tratar las lesiones de la piel.*". Mientras que PIEL + SANA SALUD Y BELLEZA EN UN SOLO LUGAR (slogan) (oponente) pretende proteger, específicamente: "*Servicios de comercialización de ventas de cremas, cosméticos y productos para la salud, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)* ".----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones y las clases se encuentran relacionadas. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada PIELSANA resulta indudablemente similar a la oponente PIEL + SANA SALUD Y BELLEZA EN UN SOLO LUGAR (slogan), y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.---------

PIEL + SANA SALUD Y BELLEZA EN UN SOLO LUGAR (Marca oponente)

↕

PIELSANA (Marca solicitada)

Que, en el plano visual la diferencia es mínima y no es suficiente para establecer una distinción clara ante el público consumidor, especialmente en escenarios donde las marcas son percibidas de manera que PIELSANA evoca ideas cercanas o relacionadas con la marca PIEL + SANA SALUD Y

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección General de Propiedad Intelectual Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000151

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BALM IMPORTACIONES S.R.L CONTRA DBS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PIELSANA" CLASE 05.----------

BELLEZA EN UN SOLO LUGAR (slogan), siendo ambas palabras asociables a la salud y belleza lo que refuerza aun mas la confusión en la mente del consumidor promedio.----------

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 PIELSANA podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca PIEL + SANA SALUD Y BELLEZA EN UN SOLO LUGAR (slogan).----------

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la relación entre productos y servicios a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 5 y 35, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca PIELSANA no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente PIEL + SANA SALUD Y BELLEZA EN UN SOLO LUGAR. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 000151

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BALM IMPORTACIONES S.R.L CONTRA DBS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PIELSANA" CLASE 05.----------

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.° 543/24, 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 BALM IMPORTACIONES S.R.L contra DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. sobre oposición al registro de marca "PIELSANA" clase 05, Expediente n° 2285525 solicitada por DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PIELSANA" clase 05, Expediente n° 2285525 solicitada por DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000152

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPECTRUM BRANDS, INC CONTRA BRISTOL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REMATON, CLASE 35.---------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SPECTRUM BRANDS, INC contra BRISTOL S.A. sobre oposición al registro de la marca REMATON clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca REMATON, solicitada para la clase 35, en base a la marca REMINGTON 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. ° 000152

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPECTRUM BRANDS, INC CONTRA BRISTOL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REMATON, 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 observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada REMINGTON protege productos de la clase 03 tales como: *"Preparaciones para el cabello, solución de alcohol para fines de limpieza, preparaciones para su uso antes o después del afeitado"*. Por otro lado, la marca solicitada REMATON en la clase 35, pretende proteger servicios : *"Servicios comprendidos en la clase 35 tales como: Servicios de agencias de importación-exportación de electrodomésticos, marketing, difusión de anuncios publicitarios de electrodomésticos, presentación de productos tales como electrodomésticos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas REMATON, solicitada en la clase 35, y REMINGTON, registrada en la clase 03, ***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, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000152

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPECTRUM BRANDS, INC CONTRA BRISTOL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REMATON, CLASE 35.---------

enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. REMINGTON oponente en la clase 03, se enfoca en preparación para cosméticos, mientras que REMATON solicitada en la clase 35, está más orientada hacia servicios como publicidad de electrodomésticos y otros, 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, 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° 365/24 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000152

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPECTRUM BRANDS, INC CONTRA BRISTOL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REMATON, CLASE 35.---------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SPECTRUM BRANDS, INC contra BRISTOL S.A. sobre oposición al registro de la marca REMATON clase 35, Expediente n° 1990130 solicitada por BRISTOL S.A.---------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca REMATON clase 35, Expediente n° 1990130 solicitada por BRISTOL S.A.----------

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. ° 000153

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTERASISTENCIA S.A. CONTRA TU ASISTENCIA 24/ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU ASISTENCIA S.A. Y ETIQUETA CLASE 39.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INTERASISTENCIA S.A. contra TU ASISTENCIA 24/ S.A. sobre oposición al registro de marca "TU ASISTENCIA S.A. Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TU ASISTENCIA S.A. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca INTERASISTENCIA 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000153

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTERASISTENCIA S.A. CONTRA TU ASISTENCIA 24/ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU ASISTENCIA S.A. 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, al analizar las marcas en conflicto, "TU ASISTENCIA S.A." (solicitada) e "INTERASISTENCIA" (oponente), se observan las siguientes consideraciones:----------

Que, se puede visualizar similitudes fonética, visual y conceptual, ambas marcas comparten el término "ASISTENCIA" como elemento principal, lo que genera una similitud significativa en los planos fonético, visual y conceptual. Esta coincidencia puede inducir a confusión directa, donde el consumidor podría confundir una marca con la otra, o a una confusión indirecta, asumiendo erróneamente que ambas marcas provienen del mismo origen empresarial.----------

Que, así también se observa la falta de distintividad de la marca solicitada; la adición de "TU" y "S.A." en "TU ASISTENCIA S.A." no aporta suficiente distintividad para diferenciarla de "INTERASISTENCIA". El término "TU" es un pronombre posesivo común y "S.A." es una abreviatura de "Sociedad Anónima", ambos de uso frecuente en denominaciones comerciales, lo que limita su capacidad para distinguir la marca solicitada de la oponente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000153

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTERASISTENCIA S.A. CONTRA TU ASISTENCIA 24/ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU ASISTENCIA S.A. Y ETIQUETA CLASE 39.----------

Que, observamos también identidad de servicios en la clase 39; ambas marcas buscan distinguir servicios en la clase 39. "INTERASISTENCIA" está registrada bajo el número 500.966 en esta clase, abarcando servicios de asistencia, auxilio y remolque en caso de averías de vehículos, mientras que la solicitud de "TU ASISTENCIA S.A." pretende proteger servicios similares, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los consumidores.----------

Que, la coexistencia de marcas tan similares en el mercado puede inducir a error al consumidor, afectando su capacidad para distinguir entre diferentes proveedores de servicios. Es fundamental salvaguardar la transparencia en el mercado para evitar confusiones y proteger los derechos tanto de los consumidores como de los titulares de marcas registradas.----------

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. · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000153

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTERASISTENCIA S.A. CONTRA TU ASISTENCIA 24/ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU ASISTENCIA S.A. Y ETIQUETA CLASE 39.----------

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.° 601 /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 INTERASISTENCIA S.A. contra TU ASISTENCIA 24/ S.A. sobre oposición al registro de marca "TU ASISTENCIA S.A. Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2392937 solicitada por TU ASISTENCIA 24/ S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MATCO S.A.C.I." clase 37, Expediente n° 2363341 solicitada por MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (MATCO S.A.C.I.)--------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Procesos - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA FIDENCIO VAZQUEZ LOYA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RODATECH AUTOMOTIVE ETIQUETA" CLASE 07.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JOYA MOTORS S.A. contra FIDENCIO VÁZQUEZ LOYA sobre oposición al registro de marca "RODATECH AUTOMOTIVE Y ETIQUETA" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "RODATECH AUTOMOTIVE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca RODATECH 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. ° 000154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA FIDENCIO VAZQUEZ LOYA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RODATECH AUTOMOTIVE ETIQUETA" CLASE 07.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "RODATECH AUTOMOTIVE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición RODATECH, 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. ° 000154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA FIDENCIO VAZQUEZ LOYA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RODATECH AUTOMOTIVE ETIQUETA" CLASE 07.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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. ° 000154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA FIDENCIO VAZQUEZ LOYA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RODATECH AUTOMOTIVE ETIQUETA" CLASE 07.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 23/24, 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 JOYA MOTORS S.A. contra FIDENCIO VÁZQUEZ LOYA sobre oposición al registro de marca "RODATECH AUTOMOTIVE Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2223941 solicitada por FIDENCIO VÁZQUEZ LOYA ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RODATECH AUTOMOTIVE Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2223941 solicitada por FIDENCIO VAZQUEZ LOYA .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000155

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.I.C. CONTRA DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIL SLICES Y ETIQUETA CLASE 30.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ARCOR S.A.I.C. contra DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L. sobre oposición al registro de marca "CHIL SLICES Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHIL SLICES Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca SLICE 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. ° 000155

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.I.C. CONTRA DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIL SLICES 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 analizar las marcas en conflicto, "CHIL SLICES" y "SLICE", se observa una similitud significativa que puede inducir a confusión en el público consumidor. A continuación, se detallan los aspectos relevantes:----------

Como primer aspecto relevante encontramos: la similitud fonética, visual y conceptual: La marca solicitada "CHIL SLICES" incorpora íntegramente el término "SLICE". Esta inclusión provoca que ambas marcas se escriban y pronuncien de manera muy similar, compartiendo elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Esta similitud 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).----------

Como segundo aspecto relevante encontramos: Falta de distintividad en la marca solicitada: La adición del término "CHIL" en la marca solicitada no aporta suficiente distintividad para diferenciarla de la marca oponente. Al contrario, la presencia dominante de "SLICE" en ambas marcas puede llevar al público a asociarlas erróneamente, aumentando el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000155

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.I.C. CONTRA DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIL SLICES Y ETIQUETA CLASE 30.----------

Como tercer aspecto relevante encontramos: Productos relacionados en la misma clase: Ambas marcas están destinadas a distinguir productos muy relacionados dentro de la clase 30 del nomenclátor internacional, que incluye alimentos como golosinas, chocolates y helados. La coincidencia en la clase y la similitud de los productos aumentan la probabilidad de que los consumidores se confundan respecto al origen de los productos ofrecidos bajo estas marcas.--------

Que, también es importante mencionar que el oponente posee derechos adquiridos sobre la marca "SLICE" en Paraguay, con el Registro n° 427.408 en la clase 30. Este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de "CHIL SLICES".----------

Que, ante la posibilidad de confusión, es fundamental proteger al consumidor, garantizando transparencia en el mercado y evitando errores y confusiones que puedan surgir de la coexistencia de marcas similares. ----------

En conclusión, debido a la marcada similitud entre las marcas "CHIL SLICES" y "SLICE", la falta de distintividad de la primera, la coincidencia en la clase de productos y los derechos previamente adquiridos por el oponente, se considera que la solicitud de registro de "CHIL SLICES" debería ser rechazada para evitar confusión en el mercado y proteger los derechos del titular de la marca registrada "SLICE".----------

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. ° 000155

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.I.C. CONTRA DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIL SLICES Y ETIQUETA CLASE 30.----------

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.° 35 /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 ARCOR S.A.I.C. contra DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L. sobre oposición al

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000155

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.I.C. CONTRA DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIL SLICES Y ETIQUETA CLASE 30.----------

registro de marca "CHIL SLICES Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2358398 solicitada por DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHIL SLICES Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2358398 solicitada por DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA SEARS IP LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGARX CLASE 05.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA S.A.C.I. Contra SEARS IP LLC sobre oposición al registro de marca "OMEGARX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OMEGAXR", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca OMEGA FARMA 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. ° 000156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA SEARS IP LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGARX 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 OMEGARX y OMEGA FARMA oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas 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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada **"OMEGA**RX**"** y la marca oponente "**OMEGA** FARMA" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, ya que la misma contiene la denominación OMEGA, igual al elemento principal en la marca de la oposición, por lo que la marca solicitada no cuenta con suficiente distintividad como para evitar confusión con la marca de la oposición, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios y productos muy relacionados en la clase 35 y 05***.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA SEARS IP LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGARX CLASE 05.----------

Que, el oponente posee derecho adquirido sobre la marca OMEGA FARMA, en nuestro país con Registro n° 593.321 en la clase 35 que comprende: *Servicios de producción y comercialización de productos medicinales, químicos farmacéuticos y cosméticos prestados por un laboratorio*, como podemos visualizar los servicios están muy relacionados con la solicitud de OMEGARX en la clase 05 *Vitaminas y suplementos nutricionales.*----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA SEARS IP LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGARX CLASE 05.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 721 /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 HEISECKE & CIA S.A.C.I. Contra SEARS IP LLC sobre oposición al registro de marca "OMEGARX" clase 05, Expediente n° 2204574 solicitada por SEARS IP LLC.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OMEGARX" clase 05, Expediente n° 2204574 solicitada por SEARS IP LLC----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000157

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "NUTRIPHOS Y ETIQUETA", CLASE 01, OPOSICIÓN N° 2021156, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"NUTRIPHOS Y ETIQUETA" clase 01, oposición N° 2021156 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**----------

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 2021156, deducida contra la marca "NUTRIPHOS Y ETIQUETA", clase 01, Acta N° 2004620, solicitada por la firma PRODUZA S.A.**----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000158

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "HEPTRON", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 801598, INTERPUESTA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.----------

Asunción, 17 MAR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"HEPTRON" clase 05, oposición N° 801598 INTERPUESTA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.-**

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 801598, deducida contra la marca "HEPTRON", clase 05, Acta N° 734985, solicitada por la firma PROSALUD FARMA S.A.----------**

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

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

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000159

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "PRIMABOL", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1018578, INTERPUESTA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS S.A.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"PRIMABOL" clase 05, oposición N° 1018578 INTERPUESTA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS S.A.-----**

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1018578, deducida contra la marca "PRIMABOL", clase 05, Acta N° 1010284, solicitada por la firma PROSALUD FARMA S.A.----------**

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000160

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "REUMASTOP", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1306565, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"REUMASTOP" clase 05, oposición N° 1306565 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------**

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1306565, deducida contra la marca "REUMASTOP", clase 05, Acta N° 1252622, solicitada por la firma PROSALUD FARMA S.A.----------**

Artículo 2.- 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

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000161

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "REUMASTOP", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1307247, INTERPUESTA POR CARLOS EUGENIO SEGOVIA KIESE.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"REUMASTOP" clase 05, oposición N° 1307247 INTERPUESTA POR CARLOS EUGENIO SEGOVIA KIESE.----------**

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1307247, deducida contra la marca "REUMASTOP", clase 05, Acta N° 1252622, solicitada por la firma PROSALUD FARMA S.A.----------**

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000162

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH., CONTRA SOCIETAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIDER POWER BULL" CLASE 32.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RED BULL GMBH., contra SOCIETAL S.A. sobre oposición al registro de marca "LIDER POWER BULL" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIDER POWER BULL", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca RED BULL 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. ° 000162

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH., CONTRA SOCIETAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIDER POWER BULL" CLASE 32.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LIDER POWER BULL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición RED BULL, 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 de Asuntos Marcarios Litigiosos · Dirección Gral. de Propiedad Industrial

Resolución D.A.M.L n. ° 000162

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH., CONTRA SOCIETAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIDER POWER BULL" CLASE 32.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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. ° 000162

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH., CONTRA SOCIETAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIDER POWER BULL" CLASE 32.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 258/24, 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 RED BULL GMBH., contra SOCIETAL S.A. sobre oposición al registro de marca "LIDER POWER BULL" clase 32, Expediente n° 2115395 solicitada por SOCIETAL S.A.---------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca"LIDER POWER BULL" clase 32, Expediente n° 2115395 solicitada por SOCIETAL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000163

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LAS MARGARITAS S.A. CONTRA MARIA MARGARITA OLITTE DE MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA MARGARITA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LAS MARGARITAS S.A. contra MARIA MARGARITA OLITTE DE MAIDANA sobre oposición al registro de marca "LA MARGARITA Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LA MARGARITA Y ETIQUETA solicitada para la clase 25, sobre la base del registro de las marcas LAS MARGARITAS en las clases; 35, 36, 41 y 43 .----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca LA MARGARITA Y ETIQUETA solicitada para la clase 25.----------

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

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

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. ° 000163

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LAS MARGARITAS S.A. CONTRA MARIA MARGARITA OLITTE DE MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA MARGARITA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LAS MARGARITAS S.A. contra MARIA MARGARITA OLITTE DE MAIDANA sobre oposición al registro de marca "LA MARGARITA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 1416976, solicitada por MARIA MARGARITA OLITTE DE MAIDANA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LA MARGARITA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 1416976, solicitada por MARIA MARGARITA OLITTE DE MAIDANA.----------

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. ° 000164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. CONTRA RAQUEL ELIZABETH SAMANIEGO BRIZUELA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA DOMINICA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DOMINUS QUÍMICA LTDA. contra RAQUEL ELIZABETH SAMANIEGO BRIZUELA sobre oposición al registro de marca "LA DOMINICA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LA DOMINICA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca DOMINUS 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. ° 000164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. CONTRA RAQUEL ELIZABETH SAMANIEGO BRIZUELA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA DOMINICA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LA DOMINICA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición DOMINUS, 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. ° 000164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. CONTRA RAQUEL ELIZABETH SAMANIEGO BRIZUELA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA DOMINICA 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. ° 000164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOMINUS QUÍMICA LTDA. CONTRA RAQUEL ELIZABETH SAMANIEGO BRIZUELA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA DOMINICA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 549/22, 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 DOMINUS QUÍMICA LTDA. contra RAQUEL ELIZABETH SAMANIEGO BRIZUELA sobre oposición al registro de marca "LA DOMINICA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2031463 solicitada por RAQUEL ELIZABETH SAMANIEGO BRIZUELA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LA DOMINICA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2031463 solicitada por RAQUEL ELIZABETH SAMANIEGO BRIZUELA.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000165

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIOLI, NELSON VILDO-SIOLI, UBALDODANIEL CONTRA SANTIAGO PENAYO AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LACTEOS ANDINO" CLASE 35.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SIOLI, NELSON VILDO-SIOLI, UBALDODANIEL contra SANTIAGO PENAYO AGUILAR sobre oposición al registro de marca "LACTEOS ANDINO" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LACTEOS ANDINO", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CAMPOS ANDINO 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. ° 000165

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIOLI, NELSON VILDO-SIOLI, UBALDODANIEL CONTRA SANTIAGO PENAYO AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LACTEOS ANDINO" 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 "LACTEOS ANDINO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CAMPOS ANDINO, 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. ° 000165

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIOLI, NELSON VILDO-SIOLI, UBALDODANIEL CONTRA SANTIAGO PENAYO AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LACTEOS ANDINO" 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. ° 000165

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIOLI, NELSON VILDO-SIOLI, UBALDODANIEL CONTRA SANTIAGO PENAYO AGUILAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LACTEOS ANDINO" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 449/24, 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 SIOLI, NELSON VILDO-SIOLI, UBALDODANIEL contra SANTIAGO PENAYO AGUILAR sobre oposición al registro de marca "LACTEOS ANDINO" clase 35, Expediente n° 2167717 solicitada por SANTIAGO PENAYO AGUILAR.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LACTEOS ANDINO" clase 35, Expediente n° 2167717 solicitada por SANTIAGO PENAYO AGUILAR.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSMILDA FERNANDEZ SOTO CONTRA WU MINGHUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUBYFACE, CLASE 35.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: OSMILDA FERNANDEZ SOTO contra WU MINGHUA sobre oposición al registro de la marca RUBYFACE clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RUBYFACE , solicitada para la clase 35, en base a la marca RUBY FACE 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. ° 000166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSMILDA FERNANDEZ SOTO CONTRA WU MINGHUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUBYFACE, 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 estudio exhaustivo de la controversia y lo alegado por ambas partes, que consta en autos, se constata que la marca solicitada con anterioridad RUBYFACE, se trata de la misma denominación que la oposición en cuestión RUBY FACE en la clase 35, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, es pertinente destacar un hecho de gran relevancia para el presente caso: la solicitante fue la primera en obtener el registro de la denominación RUBYFACE en la clase 21, bajo el Registro n° 547.029 , otorgado en fecha 12 de octubre de 2020 . Este registro otorga a la solicitante derechos exclusivos sobre el uso de dicha denominación en la clase referida, confirmándole una clara ventaja en términos de prelación sobre la marca oponente.----------

Que, uno de los aspectos clave a considerar es el ***Derecho de Prelación***, establecido en el Artículo 12 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas , que dispone: "*La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora de presentación ante la Dirección de la Propiedad Industrial*". Este principio, ampliamente reconocido en el derecho marcario, establece que quien presenta primero la solicitud de registro tiene un derecho preferente sobre quienes lo hagan posteriormente.----------

Que, en el presente caso, se ha verificado que la solicitud del solicitante fue presentada con anterioridad, lo cual le otorga un derecho preferente sobre la denominación RUBYFACE , conforme al principio de prelación. Este hecho se encuentra debidamente documentado en los

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSMILDA FERNANDEZ SOTO CONTRA WU MINGHUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUBYFACE, CLASE 35.----------

autos, demostrando que el solicitante cuenta con un derecho legítimo de prioridad para el uso de la marca. En consecuencia, no se encuentran fundamentados los argumentos expuestos en la oposición, pues no existe un impedimento jurídico válido para denegar el registro solicitado, al quedar demostrada la prioridad a favor del solicitante.----------

Que, asimismo, es relevante mencionar el principio general de "*Primero en tiempo, primero en derecho*" , el cual se aplica de manera uniforme para determinar la obtención del registro en casos de marcas similares o idénticas. Este principio asegura que el procedimiento de registro sea justo y ordenado, otorgando la prioridad a quien, de manera diligente, presente primero su solicitud ante la autoridad competente. Tal normativa no solo protege los derechos de prelación, sino que garantiza la transparencia y equidad en la concesión de registros de marcas.----------

Que, en virtud de estos antecedentes, resulta evidente que la marca del solicitante cuenta con un derecho prioritario sobre la denominación RUBYFACE, no sólo en la clase 21, sino también frente a cualquier intento posterior de la oponente por registrar el mismo signo en clases relacionadas. Estos elementos confirman que el principio de prelación debe prevalecer en este caso, y que la oposición presentada carece de sustento jurídico suficiente para desvirtuar los derechos preferentes de la solicitante.----------

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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSMILDA FERNANDEZ SOTO CONTRA WU MINGHUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUBYFACE, CLASE 35.----------

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° 595/24 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 OSMILDA FERNANDEZ SOTO contra WU MINGHUA sobre oposición al registro de la marca, RUBYFACE clase 35, Expediente n° 2263941 solicitada por WU MINGHUA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RUBYFACE clase 35, Expediente n° 2263941 solicitada por WU MINGHUA.----------

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. ° 000167

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATHER COMPANY S.R.L. CONTRA ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LORACMED" CLASE 05.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: "MATHER COMPANY S.R.L. contra ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL sobre oposición al registro de marca "LORACMED" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca "LORACMED", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca LORAMAT 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. ° 000167

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATHER COMPANY S.R.L. CONTRA ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LORACMED" 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 "LORACMED" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LORAMAT, 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 General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000167

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATHER COMPANY S.R.L. CONTRA ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LORACMED" 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

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos - Dirección Gral. de Propiedad Intelectual - Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - República del Paraguay

Resolución D.A.M.L n. ° 000167

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATHER COMPANY S.R.L. CONTRA ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LORACMED" CLASE 05.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 189/24, 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 MATHER COMPANY S.R.L. contra ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL sobre oposición al registro de marca "LORACMED" clase 05, Expediente n° 2364355 solicitada por ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LORACMED" clase 05, Expediente n° 2364355 solicitada por ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000168

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. CONTRA ROBERTO DAMIANO BECVORT MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOS PIONEROS SEMILLAS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. Y PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. contra ROBERTO DAMIANO BECVORT MEZA sobre oposición al registro de marca "LOS PIONEROS SEMILLAS Y ETIQUETA" clase 35, y;---------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LOS PIONEROS SEMILLAS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de las marcas PIONEROS en la clase 35 y PIONEER en la clase 31, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000168

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. CONTRA ROBERTO DAMIANO BECVORT MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOS PIONEROS SEMILLAS 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LOS PIONEROS SEMILLAS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones PIONEROS y PIONEER, 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. ° 000168

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. CONTRA ROBERTO DAMIANO BECVORT MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOS PIONEROS SEMILLAS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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. ° 000168

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. CONTRA ROBERTO DAMIANO BECVORT MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOS PIONEROS SEMILLAS 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.° 695/24, 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 CHACOMER S.A.E. y PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. contra ROBERTO DAMIANO BECVORT MEZA sobre oposición al registro de marca "LOS PIONEROS SEMILLAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2351388 solicitada por ROBERTO DAMIANO BECVORT MEZA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LOS PIONEROS SEMILLAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2351388 solicitada por ROBERTO DAMIANO BECVORT MEZA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. CONTRA LIDIA VILLAR DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. contra LIDIA VILLAR DOS SANTOS sobre oposición al registro de marca "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base a la solicitada con anterioridad MASen 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. ° 000169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. CONTRA LIDIA VILLAR DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MAS, 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 Asesoría Jurídica · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ·

Resolución D.A.M.L n. ° 000169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. CONTRA LIDIA VILLAR DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" 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. ° 000169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. CONTRA LIDIA VILLAR DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 147/24, 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 HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. contra LIDIA VILLAR DOS SANTOS sobre oposición al registro de marca "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2061454 solicitada por LIDIA VILLAR DOS SANTOS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2061454 solicitada por LIDIA VILLAR DOS SANTOS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000170

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BIOMONT S.A. CONTRA PRO FARM GROUP, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVOLTA" CLASE 05.----------

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS BIOMONT S.A. contra PRO FARM GROUP, INC. sobre oposición al registro de marca "LIVOLTA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIVOLTA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca RIVOLTA 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. ° 000170

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BIOMONT S.A. CONTRA PRO FARM GROUP, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVOLTA" 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 "LIVOLTA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición RIVOLTA, 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 y Diseños

Resolución D.A.M.L n. ° 000170

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BIOMONT S.A. CONTRA PRO FARM GROUP, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVOLTA" 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. ° 000170

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BIOMONT S.A. CONTRA PRO FARM GROUP, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVOLTA" CLASE 05.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 36/25, 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 LABORATORIOS BIOMONT S.A. contra PRO FARM GROUP, INC. sobre oposición al registro de marca "LIVOLTA" clase 05, Expediente n° 2405199 solicitada por PRO FARM GROUP, INC.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LIVOLTA" clase 05, Expediente n° 2405199 solicitada por PRO FARM GROUP, INC.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000171

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA AGROFLORES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LEDUS WP" CLASE 05.--

Asunción, 11 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra AGROFLORES S.A. sobre oposición al registro de marca "LEDUS WP" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LEDUS WP", solicitada para la clase 05, en base aa la marca extranjera EDDUS 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 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. ° 000171

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000171

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA AGROFLORES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LEDUS WP" CLASE 05.--

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.° 22/25, 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000171

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA AGROFLORES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LEDUS WP" CLASE 05.--

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra AGROFLORES S.A. sobre oposición al registro de marca "LEDUS WP" clase 05, Expediente n° 1512510 solicitada por AGROFLORES S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LEDUS WP" clase 05, Expediente n° 1512510 solicitada por AGROFLORES S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AIDEE ALVAREZ MORINIGO CONTRA VIVIANA CAROLINA GONZALEZ AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS FARDITOS DE VICA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 12 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado:AIDEE ALVAREZ MORINIGO contra VIVIANA CAROLINA GONZALEZ AQUINO sobre oposición al registro de marca "LOS FARDITOS DE VICA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LOS FARDITOS DE VICA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35 en base al registro de la marca FARDITO EMPRENDEDOR DE AIDEE ALVAREZ, 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. ° 000172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AIDEE ALVAREZ MORINIGO CONTRA VIVIANA CAROLINA GONZALEZ AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS FARDITOS DE VICA 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 LOS FARDITOS DE VICA Y ETIQUETA y FARDITO EMPRENDEDOR DE AIDEE ALVAREZ 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 servicios muy relacionados,*** ambos de la clase 35 (comercialización de prendas de vestir)..--------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "LOS **FARDITOS** DE VICA" y la marca oponente "**FARDITO** EMPRENDEDOR DE AIDEE ALVAREZ" encontramos similitudes, ya que la marca fuerte de ambas es FARDITO, y mencionar que las palabras añadidas no hacen la diferenciación requerida, provocando así 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AIDEE ALVAREZ MORINIGO CONTRA VIVIANA CAROLINA GONZALEZ AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS FARDITOS DE VICA 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, 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.° 301/24, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AIDEE ALVAREZ MORINIGO CONTRA VIVIANA CAROLINA GONZALEZ AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS FARDITOS DE VICA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AIDEE ALVAREZ MORINIGO contra VIVIANA CAROLINA GONZALEZ AQUINO sobre oposición al registro de marca "LOS FARDITOS DE VICA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2434679 solicitada por VIVIANA CAROLINA GONZALEZ AQUINO----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LOS FARDITOS DE VICA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2434679 solicitada por VIVIANA CAROLINA GONZALEZ AQUINO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000173

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA LOVERA FARMER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOVERA FARMER S.A. Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 12 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TERRAVERDE HOLDING S.A. contra LOVERA FARMER S.A. sobre oposición al registro de la marca LOVERA FARMER S.A. Y ETIQUETA, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LOVERA FARMER S.A. Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca LAVORO 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. ° 000173

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA LOVERA FARMER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOVERA FARMER S.A. Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LOVERA FARMER S.A. y la marca oponente LAVORO 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: LO/VE/RA FARMER (solicitada) vs. LA/VO/RO/ (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, asimismo, es relevante señalar que la marca solicitada LOVERA FARMER S.A. 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. ° 000173

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA LOVERA FARMER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOVERA FARMER S.A. Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

LOVERA FARMER S.A.

LAVORO

SOLICITADA ***OPONENTE***

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000173

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA LOVERA FARMER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOVERA FARMER S.A. Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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, 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° 562/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000173

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA LOVERA FARMER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOVERA FARMER S.A. Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TERRAVERDE HOLDING S.A. contra LOVERA FARMER S.A. sobre oposición al registro de la marca LOVERA FARMER S.A. Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2231445 solicitada por LOVERA FARMER S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LOVERA FARMER S.A. clase 35, Expediente n° 2231445 solicitada por LOVERA FARMER S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000174

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUNTER FAN COMPANY CONTRA COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CH COOPER&HUNTER Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

Asunción, 12 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HUNTER FAN COMPANY contra COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de marca "CH COOPER&HUNTER Y ETIQUETA" clase 11, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CH COOPER&HUNTER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca HUNTER, en 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. ° 000174

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUNTER FAN COMPANY CONTRA COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CH COOPER&HUNTER 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CH COOPER&HUNTER Y ETIQUETA y la marca oponente HUNTER a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, entre las marcas en pugna: CH COOPER&HUNTER Y ETIQUETA (solicitada) vs. HUNTER (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, asimismo, es relevante señalar que la marca solicitada CH COOPER&HUNTER 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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000174

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUNTER FAN COMPANY CONTRA COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CH COOPER&HUNTER Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

CH Cooper&Hunter

HUNTER

Solicitada **Oponente - Denominativo**

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 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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000174

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUNTER FAN COMPANY CONTRA COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CH COOPER&HUNTER Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

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, es importante destacar que tanto 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.----------

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.----------

[2] Bestone - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo II pág. 48 y citas jurisprudenciales.
[3] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 000174

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUNTER FAN COMPANY CONTRA COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CH COOPER&HUNTER Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

Que, cabe señalar que la marca solicitada, CH COOPER&HUNTER constituye parte de su nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Artículo 72 establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".----------*

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, 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.----------

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° 42/25 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000174

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUNTER FAN COMPANY CONTRA COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CH COOPER&HUNTER Y ETIQUETA" CLASE 11.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HUNTER FAN COMPANY contra COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION por oposición al registro de la marca, CH COOPER&HUNTER Y ETIQUETA clase 11, Expediente n° 2380027 solicitada por COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CH COOPER&HUNTER Y ETIQUETA clase 11, Expediente n° 2380027 solicitada por COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION—----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000175

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEPTIEMBRE S.A. CONTRA JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 12 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SEPTIEMBRE S.A. contra JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN sobre oposición al registro de la marca LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA, clase 41 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA solicitada para la clase 41, en base a la solicitada con anterioridad LPC LAGUNA PADEL CLUB en la misma 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

[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. ° 000175

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEPTIEMBRE S.A. CONTRA JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LAGUNA PADEL. SAN LORENZO 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 estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente LPC LAGUNA PADEL CLUB se trata de la misma denominación solicitada con posterioridad por el Señor JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN en la clase 41 y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, el oponente menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después.* En tal sentido el oponente tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y existen impedimentos para otorgar la marca solicitada ya que el oponente tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000175

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEPTIEMBRE S.A. CONTRA JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Que, así también podemos mencionar referente al caso: **EL PRINCIPIO** *"primero en tiempo, primero en derecho" se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas.----------*

Que, en base a los argumentos expuestos, esta Dirección considera que el registro de la marca solicitada podría generar confusión entre los consumidores, por ende, 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 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° 177/23 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:

Art. 1 **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por SEPTIEMBRE S.A. contra JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN sobre oposición al registro de la marca LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2195312 solicitada por JOSE ANTONIO VALENZUELA PAVON.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000175

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEPTIEMBRE S.A. CONTRA JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Art. 2 **RECHAZAR** la solicitud del registro de la marca LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2195312, solicitada por JOSE ANTONIO VALENZUELA PAVON.----------

Art. 3 **NOTIFÍQUESE**, por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000176

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEPTIEMBRE S.A. CONTRA JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 12 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SEPTIEMBRE S.A. contra JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN sobre oposición al registro de la marca LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA, clase 35 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la solicitada con anterioridad LPC LAGUNA PADEL CLUB en la misma 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

[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. ° 000176

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEPTIEMBRE S.A. CONTRA JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LAGUNA PADEL. SAN LORENZO 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, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente LPC LAGUNA PADEL CLUB se trata de la misma denominación solicitada con posterioridad por el Señor JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN en la clase 35 y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, el oponente menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el oponente tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y existen impedimentos para otorgar la marca solicitada ya que el oponente tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000176

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEPTIEMBRE S.A. CONTRA JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, así también podemos mencionar referente al caso: **EL PRINCIPIO** *"primero en tiempo, primero en derecho" se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas.----------*

Que, en base a los argumentos expuestos, esta Dirección considera que el registro de la marca solicitada podría generar confusión entre los consumidores, por ende, 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 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° 178/23 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:

Art. 1 **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por SEPTIEMBRE S.A. contra JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN sobre oposición al registro de la marca LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2195315 solicitada por JOSE ANTONIO VALENZUELA PAVON.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000176

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEPTIEMBRE S.A. CONTRA JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVÓN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Art. 2 **RECHAZAR** la solicitud del registro de la marca LAGUNA PADEL. SAN LORENZO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2195315, solicitada por JOSE ANTONIO VALENZUELA PAVON.----------

Art. 3 **NOTIFÍQUESE**, por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000177

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. CONTRA L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAT-1 CLASE 01.----------

Asunción, 12 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. contra L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. sobre oposiciones al registro de marca "CAT-1" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CAT-1", solicitada para la clase 01, en base al registro de las marcas H-CAT y MIZZI CAT clase 31 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. ° 000177

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. CONTRA L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAT-1 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, al cotejar las marcas solicitada CAT-1 y H-CAT - MIZZI CAT 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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "CAT-1" y las marcas oponentes " H-CAT - MIZZI CAT" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, ya que la misma contiene la denominación CAT, igual al elemento principal en la marca de la oposicion CAT, el simple cambio del elemento H y MIZZI por el número 1, no proporciona a la marca solicitada de suficiente distintividad como para evitar confusión con la marca de la oposición, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000177

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. CONTRA L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAT-1 CLASE 01.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos muy relacionados con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, los oponentes ya cuentan con derecho adquirido sobre la marca CAT en nuestro país con **Registro n°448.993 en la clase 31 que comprende: (granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta), y registro n° 415.520, en la clase 31 respectivamente** por lo tanto le asiste mejor derecho.----------

Que, 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. ° 000177

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. CONTRA L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAT-1 CLASE 01.----------

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.° 443/24, 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 procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. contra L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. sobre

Resolución D.A.M.L n. ° 000177

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HILAGRO S.A.E. Y PET FOODS SALADILLO S.A. CONTRA L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAT-1 CLASE 01.----------

oposición al registro de marca "CAT-1" clase 01, Expediente n° 2329273 solicitada por L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CAT-1" clase 01, Expediente n° 2329273 solicitada por L N F LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESORIA E IMPORTACAO LTDA..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000178

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA APOTEX INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "APO Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

Asunción, 13 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra APOTEX INC., sobre oposición al registro de marca "APO Y ETIQUETA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "APO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base a la marca DIAPO 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 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.

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA APOTEX INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "APO 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AURORA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AURORA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA APOTEX INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "APO Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

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 revocar el Dictamen n.° 584/24, 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000178

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA APOTEX INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "APO Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por QUIMFA S.A. contra APOTEX INC., sobre oposición al registro de marca "APO Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2036650 solicitada por APOTEX INC.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "APO Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2036650 solicitada por APOTEX INC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000179

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AXA CONTRA ANDRES MARIA CAMPOS CERVERA BOLLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXA CAPITAL SEGUROS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 13 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AXA contra ANDRES MARIA CAMPOS CERVERA BOLLER sobre oposición al registro de marca "AXA CAPITAL SEGUROS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AXA CAPITAL SEGUROS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca AXA, RDEFINING / STANDARDS AXA en las clases 35 y 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. ° 000179

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AXA CONTRA ANDRES MARIA CAMPOS CERVERA BOLLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXA CAPITAL SEGUROS 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 "AXA CAPITAL SEGUROS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AXA, RDEFINING / STANDARDS AXA, 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. ° 000179

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AXA CONTRA ANDRES MARIA CAMPOS CERVERA BOLLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXA CAPITAL SEGUROS 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. ° 000179

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AXA CONTRA ANDRES MARIA CAMPOS CERVERA BOLLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXA CAPITAL SEGUROS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 366/24, 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 AXA contra ANDRES MARIA CAMPOS CERVERA BOLLER sobre oposición al registro de marca "AXA CAPITAL SEGUROS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1828453 solicitada por ANDRES MARIA CAMPOS CERVERA BOLLER.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AXA CAPITAL SEGUROS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1828453 solicitada por ANDRES MARIA CAMPOS CERVERA BOLLER.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000180

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AXIS AB CONTRA DRAGÓN DORADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXO TECHNOLOGY Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 13 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AXIS AB contra DRAGÓN DORADO S.A. sobre oposición al registro de marca "AXO TECHNOLOGY Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AXO TECHNOLOGY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca AXIS 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. ° 000180

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AXIS AB CONTRA DRAGÓN DORADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXO TECHNOLOGY 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 "AXO TECHNOLOGY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AXIS, 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. ° 000180

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AXIS AB CONTRA DRAGÓN DORADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXO TECHNOLOGY 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. ° 000180

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AXIS AB CONTRA DRAGÓN DORADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXO TECHNOLOGY Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 294/24, 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 AXIS AB contra DRAGÓN DORADO S.A. sobre oposición al registro de marca "AXO TECHNOLOGY Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1835022 solicitada por DRAGÓN DORADO S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AXO TECHNOLOGY Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1835022 solicitada por DRAGÓN DORADO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000181

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.E.S SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA CLUB MEDIA NETWORK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN GAME SHOW" CLASE 41.----------

Asunción, 13 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: S.E.S SOCIEDAD ANÓNIMA contra CLUB MEDIA NETWORK S.A. sobre oposición al registro de marca "ASUNCIÓN GAME SHOW" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN GAME SHOW", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca CASINO DE ASUNCIÓN ÚNICO 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. ° 000181

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.E.S SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA CLUB MEDIA NETWORK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN GAME SHOW" 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 "ASUNCIÓN GAME SHOW" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CASINO DE ASUNCIÓN ÚNICO, 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 · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 000181

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.E.S SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA CLUB MEDIA NETWORK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN GAME SHOW" 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. ° 000181

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.E.S SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA CLUB MEDIA NETWORK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN GAME SHOW" CLASE 41.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 451/22, 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 S.E.S SOCIEDAD ANÓNIMA contra CLUB MEDIA NETWORK S.A. sobre oposición al registro de marca "ASUNCIÓN GAME SHOW" clase 41, Expediente n° 1998667 solicitada por CLUB MEDIA NETWORK S.A. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN GAME SHOW" clase 41, Expediente n° 1998667 solicitada por CLUB MEDIA NETWORK 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. ° 000182

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENRIQUE HORACIO BENITEZ CONTRA OSVALDO SOSA ESPÍNOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AUDITEC Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 13 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ENRIQUE HORACIO BENITEZ contra OSVALDO SOSA ESPÍNOLA sobre oposición al registro de marca "AUDITEC Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AUDITEC Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca AUDITAX 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. ° 000182

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENRIQUE HORACIO BENITEZ CONTRA OSVALDO SOSA ESPÍNOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AUDITEC 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 "AUDITEC Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AUDITAX, 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 y Diseños

Resolución D.A.M.L n. ° 000182

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENRIQUE HORACIO BENITEZ CONTRA OSVALDO SOSA ESPÍNOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AUDITEC 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000182

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENRIQUE HORACIO BENITEZ CONTRA OSVALDO SOSA ESPÍNOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AUDITEC Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 125/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ENRIQUE HORACIO BENITEZ contra OSVALDO SOSA ESPÍNOLA sobre oposición al registro de marca "AUDITEC Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1925664 solicitada por OSVALDO SOSA ESPÍNOLA. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca"AUDITEC Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1925664 solicitada por OSVALDO SOSA ESPÍNOLA. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000183

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMGEN, INC., CONTRA INA RAQUEL VERA BREGLIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AIMOVIG" CLASE 05.----------

Asunción, 13 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AMGEN, INC., contra INA RAQUEL VERA BREGLIA sobre oposición al registro de marca "AIMOVIG" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AIMOVIG", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca AIMOVIG 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 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. ° 000183

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMGEN, INC., CONTRA INA RAQUEL VERA BREGLIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AIMOVIG" 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 "AIMOVIG" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AIMOVIG, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000183

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMGEN, INC., CONTRA INA RAQUEL VERA BREGLIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AIMOVIG" CLASE 05.----------

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.° 199/23, 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:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000183

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMGEN, INC., CONTRA INA RAQUEL VERA BREGLIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AIMOVIG" CLASE 05.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AMGEN, INC., contra INA RAQUEL VERA BREGLIA sobre oposición al registro de marca "AIMOVIG" clase 05, Expediente n° 1844482 solicitada por INA RAQUEL VERA BREGLIA. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AIMOVIG" clase 05, Expediente n° 1844482 solicitada por INA RAQUEL VERA BREGLIA. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000184

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL SAIDY COMMERCE & INDUSTRY TOBACCO CONTRA ERAS GROUP S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AL OSTOURA Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

Asunción, 13 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AL SAIDY COMMERCE & INDUSTRY TOBACCO contra ERAS GROUP S.R.L. sobre oposición al registro de marca "AL OSTOURA Y ETIQUETA" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AL OSTOURA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca AL OSTOURA 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. ° 000184

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL SAIDY COMMERCE & INDUSTRY TOBACCO CONTRA ERAS GROUP S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AL OSTOURA Y ETIQUETA" 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 "AL OSTOURA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AL OSTOURA, 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. ° 000184

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL SAIDY COMMERCE & INDUSTRY TOBACCO CONTRA ERAS GROUP S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AL OSTOURA Y ETIQUETA" 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ·

Resolución D.A.M.L n. ° 000184

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL SAIDY COMMERCE & INDUSTRY TOBACCO CONTRA ERAS GROUP S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AL OSTOURA Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 263/24, 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 AL SAIDY COMMERCE & INDUSTRY TOBACCO contra ERAS GROUP S.R.L. sobre oposición al registro de marca "AL OSTOURA Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2038038 solicitada por ERAS GROUP S.R.L.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AL OSTOURA Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2038038 solicitada por ERAS GROUP S.R.L.------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000185

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ARLEQUIN TECHNOLOGIES LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARLEQUIM Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

Asunción, 13 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CASINOS PARAGUAYOS S.A. contra ARLEQUIN TECHNOLOGIES LTDA., sobre oposición al registro de marca "ARLEQUIM Y ETIQUETA" clase 42, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ARLEQUIM Y ETIQUETA", solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca SALA ARLEQUIN en la clase 43 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000185

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ARLEQUIN TECHNOLOGIES LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARLEQUIM Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

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

Que, 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 "ARLEQUIM Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición SALA ARLEQUIN, 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. ° 000185

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ARLEQUIN TECHNOLOGIES LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARLEQUIM Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000185

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA ARLEQUIN TECHNOLOGIES LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARLEQUIM Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 354/24, 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 CASINOS PARAGUAYOS S.A. contra ARLEQUIN TECHNOLOGIES LTDA., sobre oposición al registro de marca "ARLEQUIM Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2238642 solicitada por ARLEQUIN TECHNOLOGIES LTDA. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ARLEQUIM Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2238642 solicitada por ARLEQUIN TECHNOLOGIES LTDA. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000186

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEAT MAKE SENSE, INC., CONTRA ARACELI MANFREDI GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AMEIKA Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Asunción, 13 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HEAT MAKE SENSE, INC., contra ARACELI MANFREDI GOMEZ sobre oposición al registro de marca "AMEIKA Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AMEIKA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base a la marca extranjera AMIKA; AMIKA Y ETIQUETA Y SU LIGERA VARIANTE 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. ° 000186

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEAT MAKE SENSE, INC., CONTRA ARACELI MANFREDI GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AMEIKA Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AMEIKA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AMIKA; AMIKA Y ETIQUETA Y SU LIGERA VARIANTE, 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.° 000186

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEAT MAKE SENSE, INC., CONTRA ARACELI MANFREDI GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AMEIKA Y ETIQUETA" 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000186

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEAT MAKE SENSE, INC., CONTRA ARACELI MANFREDI GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AMEIKA Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 573/24, 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 HEAT MAKE SENSE, INC., contra ARACELI MANFREDI GOMEZ sobre oposición al registro de marca "AMEIKA Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2041249 solicitada por ARACELI MANFREDI GOMEZ. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AMEIKA Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2041249 solicitada por ARACELI MANFREDI GOMEZ. ----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASYLUM CIGAR COMPANY CONTRA VIRGINIA GONZALEZ GARAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASYLUM" CLASE 34.

Asunción, 13 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ASYLUM CIGAR COMPANY contra VIRGINIA GONZALEZ GARAY sobre oposición al registro de marca "ASYLUM" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ASYLUM", solicitada para la clase 34, en base a la marca extranjera ASYLUM 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 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. ° 000187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASYLUM CIGAR COMPANY CONTRA VIRGINIA GONZALEZ GARAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASYLUM" CLASE 34.

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

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Asesoría Legal e Instancias · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños ·

Resolución D.A.M.L n. ° 000187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASYLUM CIGAR COMPANY CONTRA VIRGINIA GONZALEZ GARAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASYLUM" CLASE 34.

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.° 318/24, 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASYLUM CIGAR COMPANY CONTRA VIRGINIA GONZALEZ GARAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASYLUM" CLASE 34.

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ASYLUM CIGAR COMPANY contra VIRGINIA GONZALEZ GARAY sobre oposición al registro de marca "ASYLUM" clase 34, Expediente n° 2056713 solicitada por VIRGINIA GONZALEZ GARAY. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ASYLUM" clase 34, Expediente n° 2056713 solicitada por VIRGINIA GONZALEZ GARAY. ----------

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. ° 000188

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMICA AMPARO LTDA., CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASOLAN" CLASE 01. ----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMICA AMPARO LTDA., contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposición al registro de marca "ASOLAN" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[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. ° 000188

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMICA AMPARO LTDA., CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASOLAN" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ASOLAN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ASSOLAN, 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. ° 000188

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMICA AMPARO LTDA., CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASOLAN" CLASE 01. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000188

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMICA AMPARO LTDA., CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASOLAN" CLASE 01. ----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 305/24, 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 QUIMICA AMPARO LTDA., contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposición al registro de marca "ASOLAN" clase 01, Expediente n° 2003461 solicitada por BENITA ROMERO DE CABRERA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ASOLAN" clase 01, Expediente n° 2003461 solicitada por BENITA ROMERO DE CABRERA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000189

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTDA. CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AMAKOKO" CLASE 32.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTDA. contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca "AMAKOKO" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AMAKOKO", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca AMACOCO 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. ° 000189

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTDA. CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AMAKOKO" CLASE 32.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AMAKOKO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AMACOCO, 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. ° 000189

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTDA. CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AMAKOKO" CLASE 32.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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. ° 000189

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTDA. CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AMAKOKO" CLASE 32.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 535/24, 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 PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTDA. contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca "AMAKOKO" clase 32, Expediente n° 2359367 solicitada por SAMUEL SALINAS. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AMAKOKO" clase 32, Expediente n° 2359367 solicitada por SAMUEL SALINAS. ----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000190

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS contra DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "AURORA Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AURORA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base a la marca AURORA 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. ° 000190

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA 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 "AURORA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AURORA, 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. ° 000190

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA 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. ° 000190

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 499/24, 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 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS contra DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "AURORA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2329409 solicitada por DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AURORA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2329409 solicitada por DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000191

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS contra DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "AURORA Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AURORA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base a la marca AURORA 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. ° 000191

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA 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 "AURORA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AURORA, 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. - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000191

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA 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. ° 000191

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 497/24, 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 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS contra DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "AURORA Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2329412 solicitada por DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AURORA Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2329412 solicitada por DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000192

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS contra DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "AURORA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AURORA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca AURORA 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. ° 000192

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA 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 "AURORA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AURORA, 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. ° 000192

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección General de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000192

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CONTRA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AURORA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 498/24, 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 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS contra DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "AURORA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2329410 solicitada por DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AURORA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2329410 solicitada por DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL DEL PARAGUAY S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000193

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAVANTIS TECHNOLOGIES, S.L CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AVANTIS" CLASE 09.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DAVANTIS TECHNOLOGIES, S.L contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "AVANTIS" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AVANTIS", solicitada para la clase 09, en base a la marca DAVANTIS 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 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. ° 000193

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAVANTIS TECHNOLOGIES, S.L CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AVANTIS" CLASE 09.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000193

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAVANTIS TECHNOLOGIES, S.L CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AVANTIS" CLASE 09.----------

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.° 277/24, 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 000193

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAVANTIS TECHNOLOGIES, S.L CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AVANTIS" CLASE 09.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DAVANTIS TECHNOLOGIES, S.L contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "AVANTIS" clase 09, Expediente n° 23102895 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AVANTIS" clase 09, Expediente n° 23102895 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000194

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA APOTEX INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "APOTEX Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra APOTEX INC., sobre oposición al registro de marca "APOTEX Y ETIQUETA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "APOTEX Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base a la marca DAPOTEC 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 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. ° 000194

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA APOTEX INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "APOTEX 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "APOTEX Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición DAPOTEC, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000194

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA APOTEX INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "APOTEX Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

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 revocar el Dictamen n.° 583/24, 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000194

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA APOTEX INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "APOTEX Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por QUIMFA S.A. contra APOTEX INC., sobre oposición al registro de marca "APOTEX Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2036652 solicitada por APOTEX INC.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "APOTEX Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2036652 solicitada por APOTEX INC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000195

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA AXON GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXON LOGISTIC Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA contra AXON GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "AXON LOGISTIC Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AXON LOGISTIC Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base a la marca LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA 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. ° 000195

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA AXON GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXON LOGISTIC 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 "AXON LOGISTIC Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA, 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. ° 000195

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA AXON GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXON LOGISTIC Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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. ° 000195

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA AXON GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AXON LOGISTIC Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 480/24, 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 LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA contra AXON GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "AXON LOGISTIC Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2240151 solicitada por AXON GROUP S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AXON LOGISTIC Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2240151 solicitada por AXON GROUP S.A.--------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000196

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA FLORA PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASSIM Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TROVATO C.I.S.A. contra FLORA PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A. sobre oposición al registro de marca "ASSIM Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ASSIM Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base a la marca ASI 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. ° 000196

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA FLORA PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASSIM Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ASSIM Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ASI, 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. ° 000196

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA FLORA PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASSIM Y ETIQUETA" 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. ° 000196

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA FLORA PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASSIM Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 229/24, 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 TROVATO C.I.S.A. contra FLORA PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A. sobre oposición al registro de marca "ASSIM Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2166598 solicitada por FLORA PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A.--------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ASSIM Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2166598 solicitada por FLORA PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. contra KIDON S.A. sobre oposición al registro de marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 09, en base a la marca QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) 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. ° 000197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) y QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por más de un vocablo. Pero se puede notar que, la palabra con preponderancia es "KIDON / QIDO" y, dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión, no pudiendo utilizarse las palabras SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA para estudio del presente caso debido a que las mismas son consideradas de uso común.----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección General de Propiedad Industrial Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual que inducen a confusión.----------

Que, la solicitud de registro KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase 09, específicamente: "*Todos los productos*". Mientras que el oponente QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) , protege productos de la clase 09, específicamente: "*Sistema de alarmas para el hogar y comercios, así como sus partes y accesorios; Cámaras de seguridad y video porteros; Detectores de movimiento, de apertura de puertas y ventanas, de humo, de inundación y todo tipo de sensores de seguridad; geolocalizadores para rastreo satelital de vehículos, motos, personas, mascotas u otros elementos; Aplicaciones y software para servicios de vigilancia; Termostatos; cerraduras electrónicas.*"----------

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 09***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

Resolución D.A.M.L n. ° 000197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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.° 530/24, 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 PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. contra KIDON S.A. sobre oposición al registro de marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2243638 solicitada por GUILLERMO KIDON S.A. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2243638 solicitada por GUILLERMO KIDON S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. contra KIDON S.A. sobre oposición al registro de marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) 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. ° 000198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, 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 KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) y QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por más de un vocablo. Pero se puede notar que, la palabra con preponderancia es "KIDON / QIDO" y, dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión, no pudiendo utilizarse las palabras SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA para estudio del presente caso debido a que las mismas son consideradas de uso común.----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas

Resolución D.A.M.L n. ° 000198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual que inducen a confusión.----------

Que, la solicitud de registro KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "*Servicios de importación, exportación, comercialización, venta y publicidad de alarmas de seguridad, alarmas acústicas, alarmas sonoras, alarmas antirrobo, cámaras, videocámaras, equipos de circuitos cerrados, de armas blancas, cuchillas, puños americanos, manoplas, armas cortas, armas de fuego, gas lacrimógeno, pistolas de aire comprimidos, bengalas, pistolas de arranque, plataformas de tiro, papel, cartón, papelería, adhesivos, materias plásticas para embalajes*". Mientras que el oponente QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) , protege productos de la clase 09, específicamente: "*Sistema de alarmas para el hogar y comercios, así como sus partes y accesorios; Cámaras de seguridad y video porteros; Detectores de movimiento, de apertura de puertas y ventanas, de humo, de inundación y todo tipo de sensores de seguridad; geolocalizadores para rastreo satelital de vehículos, motos, personas, mascotas u otros elementos; Aplicaciones y software para servicios de vigilancia; Termostatos; cerraduras electrónicas.*"----------

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 ***la solicitud en cuestión tiene por finalidad distinguir servicios relacionados a los productos del oponente***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

Resolución D.A.M.L n. ° 000198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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.° 527/23, 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 PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. contra KIDON S.A. sobre oposición al registro de marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA

Resolución D.A.M.L n. ° 000198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

(SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2243644 solicitada por GUILLERMO KIDON S.A. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2243644 solicitada por GUILLERMO KIDON S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000199

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 45.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. contra KIDON S.A. sobre oposición al registro de marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 45, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 45, en base a la marca QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) en la clase 45, 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. ° 000199

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 45.----------

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 KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) y QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por más de un vocablo. Pero se puede notar que, la palabra con preponderancia es "KIDON / QIDO" y, dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión, no pudiendo utilizarse las palabras SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA para estudio del presente caso debido a que las mismas son consideradas de uso común.----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas

Resolución D.A.M.L n. ° 000199

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 45.----------

existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual que inducen a confusión.----------

Que, la solicitud de registro KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 45, específicamente: "*Servicios de seguridad para protección de bienes y personas, servicios de guarda espaldas, servicios de guardias de seguridad, servicios de redes sociales en línea; alquiler de cajas fuertes; alquiler de cajas de caudales; alquiler de alarmas de incendio; inspección de fábricas con fines de seguridad; inspección de alarmas antirrobo y de seguridad*". Mientras que el oponente QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN), protege servicios de la clase 45, específicamente: "*Servicios de vigilancia.*"----------

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 ***la solicitud en cuestión tiene por finalidad distinguir los mismos servicios que protege el oponente***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000199

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 45.----------

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.° 529/23, 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 PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. contra KIDON S.A. sobre oposición al registro de marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 45, Expediente n° 2243647 solicitada por GUILLERMO KIDON S.A. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000199

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 45.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 45, Expediente n° 2243647 solicitada por GUILLERMO KIDON S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. contra KIDON S.A. sobre oposición al registro de marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 37, en base a la marca QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) en la clase 45, 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. ° 000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

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 KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) y QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por más de un vocablo. Pero se puede notar que, la palabra con preponderancia es "KIDON / QIDO" y, dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión, no pudiendo utilizarse las palabras SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA para estudio del presente caso debido a que las mismas son consideradas de uso común.----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas

Resolución D.A.M.L n. ° 000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual que inducen a confusión.----------

Que, la solicitud de registro KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 37, específicamente: "*Servicios de instalación, información, mantenimiento y reparación de alarmas, cámaras, equipos electrónicos, accesorios para equipos electrónicos, equipos de hardware; instalación y reparación de alarmas contra incendios; mantenimiento y reparación de cámaras blindadas; instalación y reparación de aparatos eléctricos.*" Mientras que el oponente QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN), protege servicios de la clase 45, específicamente: "*Servicios de vigilancia.*"----------

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 ***la solicitud en cuestión tiene por finalidad distinguir servicios relacionados con los servicos del oponente***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

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.° 528/23, 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 PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. contra KIDON S.A. sobre oposición al registro de marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2243643 solicitada por GUILLERMO KIDON S.A. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2243643 solicitada por GUILLERMO KIDON S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Asunción, 14 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. contra KIDON S.A. sobre oposición al registro de marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a la marca QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) en la clase 45, 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. ° 000201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) 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, al cotejar las marcas solicitada KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) y QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por más de un vocablo. Pero se puede notar que, la palabra con preponderancia es "KIDON / QIDO" y, dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión, no pudiendo utilizarse las palabras SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA para estudio del presente caso debido a que las mismas son consideradas de uso común.----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual que inducen a confusión.----------

Que, la solicitud de registro KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 39, específicamente: *"Servicios de almacenamiento, depósito, distribución, embalaje, empaquetado y transporte de alarmas de seguridad, alarmas acústicas, alarmas sonoras, alarmas antirrobo, cámaras, videocámaras, equipos de circuitos cerrados, de armas blancas, cuchillas, puños americanos, manoplas, armas cortas, armas de fuego, gas lacrimógeno, pistolas de aire comprimidos, bengalas, pistolas de arranque, plataformas de tiro, papel, cartón, papelería, adhesivos, materias plásticas para embalajes."* Mientras que el oponente QIDO POWERED BY PROSEGUR (DENOMINACIÓN Y SLOGAN), protege servicios de la clase 45, específicamente: *"Servicios de vigilancia."*----------

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 ***la solicitud en cuestión tiene por finalidad distinguir servicios relacionados con los servicos del oponente***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

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.° 531/23, 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 PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. contra KIDON S.A. sobre oposición al registro de marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2243645 solicitada por GUILLERMO KIDON S.A. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. CONTRA KIDON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KIDON SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2243645 solicitada por GUILLERMO KIDON S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000202

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA MULTIENTRENIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRANBET.COM.PY CLASE 38.----------

Asunción, 18 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra MULTIENTRENIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de la marca GRANBET.COM.PY, clase 38 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GRANBET.COM.PY, solicitada para la clase 38, en base a la marca BETGIANK en la clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GRANBET.COM.PY 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: GRAN/BET. COM. PY (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, 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, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[2].----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000202

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA MULTIENTRENIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRANBET.COM.PY CLASE 38.----------

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, 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° 22/25 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 MULTIENTRENIMIENTOS S.A. sobre oposición al

Resolución D.A.M.L n. ° 000202

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA MULTIENTRENIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRANBET.COM.PY CLASE 38.----------

registro de la marca GRANBET.COM.PY clase 38, Expediente n° 2428428 solicitada por MULTIENTRENIMIENTOS S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GRANBET.COM.PY clase 38, Expediente n° 2428428 solicitada por MULTIENTRENIMIENTOS S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA MULTIENTRENIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRANBET.COM.PY CLASE 41.----------

Asunción, 18 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra MULTIENTRENIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de la marca GRANBET.COM.PY, clase 41 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GRANBET.COM.PY, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA MULTIENTRENIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRANBET.COM.PY 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 GRANBET.COM.PY 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: GRAN/BET. COM. PY (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, 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. ° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA MULTIENTRENIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRANBET.COM.PY CLASE 41.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA MULTIENTRENIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRANBET.COM.PY CLASE 41.----------

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, 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° 283/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra MULTIENTRENIMIENTOS S.A. sobre oposición al

Resolución D.A.M.L n. ° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA MULTIENTRENIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRANBET.COM.PY CLASE 41.----------

registro de la marca GRANBET.COM.PY clase 41, Expediente n° 2428421 solicitada por MULTIENTRENIMIENTOS S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GRANBET.COM.PY clase 41, Expediente n° 2428421 solicitada por MULTIENTRENIMIENTOS S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000204

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 42.----------

Asunción, 18 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. contra MAXSIP CORPORATION sobre oposición al registro de la marca MAXSIP, clase 42 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MAXSIP, solicitada para la clase 42, en base a la marca MAXPRINT 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. ° 000204

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 42.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000204

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 42.----------

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 desinencias de la marcas en cuestión son muy diferentes SIP - PRINT, la cual hace que las diferencias entre sí sean muy notables.----------

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, cabe señalar que la marca solicitada, *MAXSIP constituye parte de su nombre comercial (MAXSIP CORPORATION), que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".*----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000204

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 42.----------

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

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, 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° 64/25 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 000204

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 42.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. contra MAXSIP CORPORATION sobre oposición al registro de la marca MAXSIP clase 42, Expediente n° 2329631 solicitada por MAXSIP CORPORATION ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MAXSIP clase 42, Expediente n° 2329631 solicitada por MAXSIP CORPORATION.----------

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. ° 000205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 38.----------

Asunción, 18 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. contra MAXSIP CORPORATION sobre oposición al registro de la marca MAXSIP, clase 38 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MAXSIP, solicitada para la clase 38, en base a la marca MAXPRINT 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. ° 000205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 38.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 38.----------

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 desinencias de la marcas en cuestión son muy diferentes SIP - PRINT, la cual hace que las diferencias entre sí sean muy notables.----------

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, cabe señalar que la marca solicitada, *MAXSIP constituye parte de su nombre comercial (MAXSIP CORPORATION), que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".*----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 38.----------

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

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, 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° 65/25 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 38.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. contra MAXSIP CORPORATION sobre oposición al registro de la marca MAXSIP clase 38, Expediente n° 2329622 solicitada por MAXSIP CORPORATION ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MAXSIP clase 38, Expediente n° 2329622 solicitada por MAXSIP CORPORATION.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 09.----------

Asunción, 18 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. contra MAXSIP CORPORATION sobre oposición al registro de la marca MAXSIP, clase 09 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MAXSIP, solicitada para la clase 09, en base a la marca MAXPRINT 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. ° 000206

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 09.----------

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 desinencias de la marcas en cuestión son muy diferentes SIP - PRINT, la cual hace que las diferencias entre sí sean muy notables.----------

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, cabe señalar que la marca solicitada, *MAXSIP constituye parte de su nombre comercial (MAXSIP CORPORATION), que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".*----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 09.----------

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

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, 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° 63/25 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 000206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. CONTRA MAXSIP CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXSIP CLASE 09.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. contra MAXSIP CORPORATION sobre oposición al registro de la marca MAXSIP clase 09, Expediente n° 2329618 solicitada por MAXSIP CORPORATION ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MAXSIP clase 09, Expediente n° 2329618 solicitada por MAXSIP CORPORATION.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000207

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DISNEY ENTERPRISES, INC (ESTADO DE DELAWARE) Y ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA, CONTRA SALOMON OVELAR DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STAR PLAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 18 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DISNEY ENTERPRISES, INC (ESTADO DE DELAWARE) Y ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA, contra SALOMÓN OVELAR DÍAZ sobre oposiciones al registro de marca "STAR PLAY Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "STAR PLAY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de las marcas STAR+, clase 38 y STAR SALE BIEN (ESLOGAN), 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000207

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DISNEY ENTERPRISES, INC (ESTADO DE DELAWARE) Y ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA, CONTRA SALOMON OVELAR DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STAR PLAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **STAR** PLAY y **STAR**+, **STAR** SALE BIEN (ESLOGAN) 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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "STAR PLAY" y las marcas oponentes "STAR+ y STAR SALE BIEN (ESLOGAN)"; notamos que existen similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, ya que la misma contiene la denominación STAR, igual al elemento principal en la marca de la oposición STAR, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000207

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DISNEY ENTERPRISES, INC (ESTADO DE DELAWARE) Y ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA, CONTRA SALOMON OVELAR DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STAR PLAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, la solicitud de registro STAR PLAY Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "*Venta y comercialización de aparatos electrónicos, proyectores, TVbox, aire acondicionado, pantallitas para autos, videojuegos para niños, televisores asesoría sobre franquicias.*" Mientras que el primer oponente STAR+ protege servicios de la clase 38, específicamente: "*Transmisión de contenido audiovisual y multimedia a través de Internet, comunicaciones inalámbricas, redes de comunicaciones electrónicas y redes informáticas; transmisión y entrega de contenido audiovisual y multimedia a través de Internet, comunicaciones inalámbricas, redes de comunicaciones electrónicas y redes informáticas; servicios de transmisión de video a pedido.*" El segundo oponente STAR SALE BIEN (SLOGAN) proteger servicios de la clase 35, específicamente: "*SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN, VENTA AL POR MAYOR y AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS incluidas motocargas así como de AUTOMOTORES siendo los mismos vehículos utilitarios hasta 4.5 toneladas; MOTORES tales como motores fuera de borda; BICICLETAS incluyendo bicicletas de paseo, infantiles y de montaña; TELEVISORES tales como televisores led, Smart; equipos de AUDIO sobre todo cajas acústicas; LAVAR ROPAS sean lavarropas automáticas con carga frontal o superior, lavarropas semiautomáticas, lavar ropas combinadas, secar ropas, centrifugadoras, planchas a vapor, planchas de aluminio; COCINAS a saber cocinas a gas, anafes a gas, anafes infrarrojos, placas eléctricas, placas infrarrojas; HORNOS ELÉCTRICOS incluyendo hornos eléctricos, hornos de empotrar ademas de MICROONDAS (hornos microondas) ademas de PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS que incluyen: licuadoras, multiprocesadores, moledores de carne, mixers, tostadoras, batidoras con bowl y planetarias, cafeteras, hervidores, mixteras, sandwicheras;HELADERAS las heladeras frio húmedo y frio seco, incluyendo CONGELADORES: congeladoras horizontales y verticales; EQUIPOS DE GASTRONOMÍA*

Resolución D.A.M.L n. ° 000207

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DISNEY ENTERPRISES, INC (ESTADO DE DELAWARE) Y ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA, CONTRA SALOMON OVELAR DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STAR PLAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

tales como exhibidores horizontales y verticales, churrasquera, hamburguesera, exhibidores de alimentos, freidoras eléctricas. EQUIPOS DE CLIMATIZACION tales como aires acondicionados, ventiladores de techo, pie, pared y mesa; aparatos de CUIDADO PERSONAL conocidos como planchitas de pelo, secadores de pelo; inclusive MUEBLES: somiers, colchones, cabeceras, roperos, comodas, toilett, roperos multiusos, cunas, estantes, paneles, racks, escritorios, mesas de centro, aparadores, sofás, balcones de horno, balcones de cocinas, juegos de comedor, mesas de planchar."----------

Que, además de la perfecta identidad fonética notamos que, la solicitud de registro pretende proteger servicios muy relacionados con las marcas base de las oposiciones, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000207

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DISNEY ENTERPRISES, INC (ESTADO DE DELAWARE) Y ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA, CONTRA SALOMON OVELAR DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STAR PLAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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.° 467/24, 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 DISNEY ENTERPRISES, INC (ESTADO DE DELAWARE) Y ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA, contra SALOMON OVELAR DIAZ sobre oposición al registro de marca "STAR PLAY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 23100519 solicitada por SALOMÓN OVELAR DIAZ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000207

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DISNEY ENTERPRISES, INC (ESTADO DE DELAWARE) Y ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA, CONTRA SALOMON OVELAR DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STAR PLAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "STAR PLAY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 23100519 solicitada por SALOMÓN OVELAR DIAZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000208

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLANITY PRIME, CLASE 05.----------

Asunción, 18 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED sobre oposición al registro de marca "PLANITY PRIME" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PLANITY PRIME", solicitada para la clase 05, sobre la marca PRIME PLUS clase 05 respectivamente, 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. ° 000208

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLANITY PRIME, 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, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas PLANITY PRIME y PRIME PLUS, **(PRIME)** dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. ----------

Que, al analizar la posible confundibilidad entre las marcas en pugna es importante mencionar la coexistencia de la denominación PRIME, en ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: STAR**PRIME**, Registro n° 410.642, **PRIME**NE, Registro n° 425.292, **PRIME** VITAL Registro n° 511.741, **PRIME** ENERGY, Registro n° 511.648, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica 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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000208

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLANITY PRIME, CLASE 05.----------

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, 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, 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"*.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000208

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLANITY PRIME, 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, requisitos indispensables para el registro de una marca.----------

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 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 360/2024 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 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED sobre oposición al registro de marca "PLANITY PRIME" clase 05, Expediente n° 2265586, solicitada por SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PLANITY PRIME" clase 05, Expediente n° 2265586 solicitada por SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000208

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLANITY PRIME, CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLANITY PRIME, CLASE 01.----------

Asunción, 18 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED sobre oposición al registro de marca "PLANITY PRIME" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PLANITY PRIME", solicitada para la clase 01, sobre la marca PRIME PLUS clase 05 respectivamente, 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

[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. ° 000209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLANITY PRIME, 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, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas PLANITY PRIME y PRIME PLUS, **(PRIME)** dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. ----------

Que, al analizar la posible confundibilidad entre las marcas en pugna es importante mencionar la coexistencia de la denominación PRIME, en ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: STAR**PRIME**, Registro n° 410.642, **PRIME**NE, Registro n° 425.292, **PRIME** VITAL Registro n° 511.741, **PRIME** ENERGY, Registro n° 511.648, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica 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, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLANITY PRIME, CLASE 01.----------

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, 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, 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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLANITY PRIME, CLASE 01.----------

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, 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, requisitos indispensables para el registro de una marca.----------

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 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 362/2024 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 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED sobre oposición al registro de marca "PLANITY PRIME" clase 01, Expediente n° 2265580, solicitada por SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PLANITY PRIME" clase 01, Expediente n° 2265580 solicitada por SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLANITY PRIME, CLASE 01.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCIÓN Nº 000210

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OU.NAIL Y ETIQUETA", CLASE 3 EXPEDIENTE N° 2143049.----------

Asunción, 18 MAR 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 dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 10 de diciembre de 2024., 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 **"OU.NAIL Y ETIQUETA"** Clase 3, Acta N°. 2143049, solicitada a nombre de **KIM DONG SOO** 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: ----------

Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCIÓN Nº 000210

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OU.NAIL Y ETIQUETA", CLASE 3 EXPEDIENTE N° 2143049.----------

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca **"OU.NAIL Y ETIQUETA"** Clase 3, Acta N°. 2143049, solicitada a nombre de **KIM DONG SOO.----------**

2) NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

Abg. Jadiyi Alvarenga Suárez
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000211

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA VICTOR MANUEL MASLOFF ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES" CLASE 01.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI contra VICTOR MANUEL MASLOFF ACOSTA sobre oposición al registro de marca "BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES", solicitada para la clase 01, en base al registro "BIOMASSA" en 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. ° 000211

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA VICTOR MANUEL MASLOFF ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES" 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, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "BIOMASSA" 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 BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES y BIOMASSA 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 (BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES) solicitada y la oponente (BIOMASSA), 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, la denominación solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca de la oponente, tal y como puede ser comprobado a continuación:----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000211

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA VICTOR MANUEL MASLOFF ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES" CLASE 01.----------

BIOMASSA (Marcas registrada)

BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES (Marca solicitada)

Que, como puede ser apreciado, ambas denominaciones tienen como parte inicial o radical al término BIOMAS. A este respecto, el autor y jurista Jorge Otamendi, dice: "*En lo que hace a 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*", y que, el hecho de agregar un artículo y la supresión o modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro.----------

Que, lo que respecta a las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud, ya que las etiquetas cotejadas otorgan relevancia a la denominación de cada marca y podemos notar que existe confusión visual, similitud ortográfica y similitud gráfica, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:----------

BIOMAS
BIOINSUMOS MAGISTRALES

Solicitud

BioMassa

Oposición

Que, teniendo en cuenta el cotejo realizado podemos notar **la confusión "visual" existente**. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y bien se visualiza que existen semejanzas por la similitud de dibujos, mas allá de que puedan incurrir también la

confusión ideológica y auditiva. Lo cual contribuye aún más a confundirla y/o relacionarla con la marca de la oponente, puesto que las denominaciones se encuentran escritas con una tipografía prácticamente idéntica, tal como pudo ser observado.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 01 con la marca base de oposición, y que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre sí, además de que se encontrarán en el mismo mercado, estarán destinados a satisfacer una misma necesidad y perteneciendo a un mismo rubro; esto es uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que la oposición sea considerada procedente, 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 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.° 587/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000211

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA VICTOR MANUEL MASLOFF ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES" CLASE 01.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI VICTOR MANUEL MASLOFF ACOSTA sobre oposición al registro de marca "BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES", clase 01, Expediente n° 2262044 solicitada por VICTOR MANUEL MASLOFF ACOSTA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BIOMAS BIOINSUMOS MAGISTRALES", clase 01, Expediente n° 2262044 solicitada por VICTOR MANUEL MASLOFF ACOSTA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000212

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Y FORBIO PARAGUAY SRL CONTRA CALTECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOPHOS" CLASE 01.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Y FORBIO PARAGUAY SRL contra CALTECH S.A. sobre oposición al registro de marca "BIOPHOS" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIOPHOS", solicitada para la clase 01, en base a la marca "BIOMAPHOS" en clase 01 y en base a la marca "PHOSBIO" en 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. ° 000212

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Y FORBIO PARAGUAY SRL CONTRA CALTECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOPHOS" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BIOPHOS", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas "BIOMAPHOS" y "PHOSBIO" bases 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 BIOPHOS y "BIOMAPHOS" y "PHOSBIO" 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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 01 con las marcas bases de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y los oponentes, 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 (BIOPHOS) solicitada y las oponentes (BIOMAPHOS y PHOSBIO), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una

Resolución D.A.M.L n. ° 000212

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Y FORBIO PARAGUAY SRL CONTRA CALTECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOPHOS" CLASE 01.----------

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 va 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.----------

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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000212

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Y FORBIO PARAGUAY SRL CONTRA CALTECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOPHOS" CLASE 01.----------

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 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.° 370/2024 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 procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Y FORBIO

Resolución D.A.M.L n. ° 000212

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Y FORBIO PARAGUAY SRL CONTRA CALTECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOPHOS" CLASE 01.----------

PARAGUAY SRL contra CALTECH S.A. sobre oposición al registro de marca "BIOPHOS", clase 01, Expediente n° 2335829 solicitada por CALTECH S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BIOPHOS", clase 01, Expediente n° 2335829 solicitada por CALTECH S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000213

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAMPAS SERVICES, LTD. CONTRA COLGATE-PALMOLIVE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAGIA NAVIDEÑA, CLASE 03.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CAMPAS SERVICES, LTD. contra COLGATE-PALMOLIVE sobre oposición al registro de la marca MAGIA NAVIDEÑA, clase 03, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MAGIA NAVIDEÑA, solicitada para la clase 03, en base al registro de marca MAGIA BLANCA, 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. ° 000213

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAMPAS SERVICES, LTD. CONTRA COLGATE-PALMOLIVE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAGIA NAVIDEÑA, CLASE 03.----------

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 "MAGIA NAVIDEÑA" y la marca oponente "MAGIA BLANCA" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por dos palabras, y el **oponente** se encuentra compuesta también por dos palabras, donde ambas comparten la palabra MAGIA, pero es 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, 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, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000213

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAMPAS SERVICES, LTD. CONTRA COLGATE-PALMOLIVE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAGIA NAVIDEÑA, CLASE 03.----------

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 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° 179/23 emitido por

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000213

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAMPAS SERVICES, LTD. CONTRA COLGATE-PALMOLIVE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAGIA NAVIDEÑA, CLASE 03.----------

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 CAMPAS SERVICES, LTD. contra COLGATE- PALMOLIVE sobre oposición al registro de la marca MAGIA NAVIDEÑA, clase 03, Expediente n° 1522518 solicitada por COLGATE- PALMOLIVE.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MAGIA NAVIDEÑA, clase 03, Expediente n° 1522518 solicitada por COLGATE- PALMOLIVE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000214

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA UNIGRA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARTINI CIOCCOLATO, CLASE 30.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra UNIGRA S.R.L. sobre oposición al registro de la marca MARTINI CIOCCOLATO, clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MARTINI CIOCCOLATO, solicitada para la clase 30, en base al registro de marca A PURO CHOCOLATE, en la clase 30 y CHOCO MAS CHACOMER 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. ----

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. ° 000214

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA UNIGRA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARTINI CIOCCOLATO, CLASE 30.----------

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 "MARTINI CIOCCOLATO" y las marcas oponentes "CHOCO MAS CHACOMER" y A PURO CHOCOLATE se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por **dos palabras**, y los **oponente**s se encuentran compuesta por **tres palabras**, donde todas comparten la idea de la palabra CHOCOLATE, que es 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, 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, 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 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° 705/24 emitido por

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000214

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA UNIGRA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARTINI CIOCCOLATO, CLASE 30.----------

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 improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por CHACOMER S.A.E. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra UNIGRA S.R.L. sobre oposición al registro de la marca MARTINI CIOCCOLATO, clase 30, Expediente n° 22108581 solicitada por UNIGRA S.R.L.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MARTINI CIOCCOLATO, clase 30, Expediente n° 22108581 solicitada por UNIGRA S.R.L.----------

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. ° 000215

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAROLINA HERRERA LTD., UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA CONTRA DIANA ROCIO HERRERA BOGADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DH9 DARIO HERRERA" CLASE 25.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CAROLINA HERRERA LTD., UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA contra DIANA ROCIO HERRERA BOGADO sobre oposición al registro de marca "DH9 DARIO HERRERA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DH9 DARIO HERRERA", solicitada para la clase 25, en base al registro "CH CAROLINA HERRERA" en 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 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. ° 000215

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAROLINA HERRERA LTD., UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA CONTRA DIANA ROCIO HERRERA BOGADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DH9 DARIO HERRERA" CLASE 25.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "DH9 DARIO HERRERA", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "CH CAROLINA HERRERA" 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 DH9 DARIO HERRERA y CH CAROLINA HERRERA 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 (DH9 DARIO HERRERA) solicitada y la oponente (CH CAROLINA HERRERA), 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, la denominación solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca de la oponente, tal y como puede ser comprobado a continuación:

Resolución D.A.M.L n. °000215

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAROLINA HERRERA LTD., UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA CONTRA DIANA ROCIO HERRERA BOGADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DH9 DARIO HERRERA" CLASE 25.----------

CH CAROLINA **HERRERA** (Marcas registrada)

DH9 DARIO **HERRERA** (Marca solicitada)

Que, el hecho de agregar un artículo y la supresión o modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro.-----

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 25 con la marca base de oposición, y que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre sí, además de que se encontrarán en el mismo mercado, estarán destinados a satisfacer una misma necesidad y perteneciendo a un mismo rubro; esto es uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconoc r 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.---------

Que, otra de las principales características de una marca notoria es la alta distintividad de la misma y que dicha característica se manifiesta en la asociación y en el reconocimiento que el público consumidor hace de determinado servicio o producto con un fabricante o prestador, por ende se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el*

Resolución D.A.M.L n.° 000215

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAROLINA HERRERA LTD., UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA CONTRA DIANA ROCIO HERRERA BOGADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DH9 DARIO HERRERA" CLASE 25.----------

origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos."----------

Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcarias otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, tal como lo hacen las marcas de propiedad de la oponente, y a la hora de realizarse un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. [2]----------

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, 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

---

[2] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires)

Resolución D.A.M.L n. ° 000215

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAROLINA HERRERA LTD., UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA CONTRA DIANA ROCIO HERRERA BOGADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DH9 DARIO HERRERA" CLASE 25.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 261/23 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 CAROLINA HERRERA LTD., UNA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA contra DIANA ROCIO HERRERA BOGADO sobre oposición al registro de marca "DH9 DARIO HERRERA", clase 25, Expediente n° 21101133 solicitada por DIANA ROCIO HERRERA BOGADO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DH9 DARIO HERRERA", clase 25, Expediente n° 21101133 solicitada por DIANA ROCIO HERRERA BOGADO.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL ROYALTY COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE NEVADA CONTRA DIOSNEL SANABRIA MORALES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DI'O" CLASE 25.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RETAIL ROYALTY COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE NEVADA contra DIOSNEL SANABRIA MORALES sobre oposición al registro de marca "DI'O" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DI'O", solicitada para la clase 25, en base al registro "MARCA FIGURATIVA" en 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 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. ° 000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL ROYALTY COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE NEVADA CONTRA DIOSNEL SANABRIA MORALES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DI'O" CLASE 25.----------

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 "DI'O" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "MARCA FIGURATIVA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos visual y conceptual.----------

Que, lo que respecta a las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud, ya que las etiquetas cotejadas otorgan relevancia a la denominación de cada marca y podemos notar que existe confusión visual y similitud gráfica, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:----------



Solicitud



Oposición

Que, la imagen del águila en vuelo ha estado estrechamente vinculada, desde su creación, a las marcas *AMERICAN EAGLE* y sus variantes. Por lo tanto, al observar un águila con características y disposición tan similares a las empleadas en dichas marcas, el consumidor no podrá evitar asociarla de manera inequívoca con una marca de propiedad de la oponente, o, al menos, creerá que se trata de una marca relacionada o autorizada por el mismo para usar un diseño sobre el cual ya posee un derecho adquirido.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL ROYALTY COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE NEVADA CONTRA DIOSNEL SANABRIA MORALES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DI'O" CLASE 25.----------

Que, en ambas figuras, el águila se encuentra volando, casi en la misma posición, con las alas desplegadas y orientadas hacia arriba, con las patas hacia adelante en una actitud de aterrizaje o de posarse sobre algo y con la cabeza ligeramente bajada. ----------

Que, una de las finalidades de la ley marcaria es impedir posibles confusiones que se producirían teniendo en cuenta que el consumidor atendería únicamente al elemento preponderante o decisivo de una marca compleja, siendo directamente evocativa de la marca AMERICAN EAGLE, creado por la marca oponente.----------

Que, las semejanzas gráficas e ideológicas son sumamente notorias, y hacen que las diferencias que pudieran existir pasen a un segundo plano sin relevancia alguna, dado que la utilización del mismo elemento, la figura del águila, colocada en igual posición, y el conjunto en sí son sumamente confundibles a los de la marca registrada.----------

Que, teniendo en cuenta el cotejo realizado podemos notar **la confusión "visual" existente**, ambas marcas comunican un concepto idéntico, el mismo animal que caracteriza a la reconocida marca de la parte contraria Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y bien se visualiza que existen semejanzas por la similitud de dibujos, mas allá de que puedan incurrir también la confusión ideológica.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 25 con la marca base de oposición, y que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre sí, además de que se encontrarán en el mismo mercado, estarán destinados a satisfacer una misma necesidad y perteneciendo a un mismo rubro; esto es uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL ROYALTY COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE NEVADA CONTRA DIOSNEL SANABRIA MORALES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DI'O" CLASE 25.----------

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, otra de las principales características de una marca notoria es la alta distintividad de la misma y que dicha característica se manifiesta en la asociación y en el reconocimiento que el público consumidor hace de determinado servicio o producto con un fabricante o prestador, por ende se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa*: "la teoría de la dilución ha creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos."*----------

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, 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. ° 000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL ROYALTY COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE NEVADA CONTRA DIOSNEL SANABRIA MORALES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DI'O" CLASE 25.----------

corresponde rechazar el Dictamen n.° 426/23 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 RETAIL ROYALTY COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE NEVADA contra DIOSNEL SANABRIA MORALES sobre oposición al registro de marca "DI'O", clase 25, Expediente n° 2391112 solicitada por DIOSNEL SANABRIA MORALES.-

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DI'O", clase 25, Expediente n° 2391112 solicitada por DIOSNEL SANABRIA MORALES.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000217

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAST-JÄGERMEISTER SE CONTRA RODRIGO ANDRES DUARTE MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEER" CLASE 25.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MAST-JÄGERMEISTER SE contra RODRIGO ANDRES DUARTE MARTINEZ sobre oposición al registro de marca "DEER" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DEER", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca "JÄGERMEISTER" en clase 33, 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. ° 000217

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAST-JÄGERMEISTER SE CONTRA RODRIGO ANDRES DUARTE MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEER" CLASE 25.----------

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 "DEER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "JÄGERMEISTER", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos visual y conceptual.----------

Que, lo que respecta a las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud, ya que las etiquetas cotejadas otorgan relevancia a la denominación de cada marca y podemos notar que existe confusión visual y similitud gráfica, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:-------



Solicitud



Oposición

Que, teniendo en cuenta el cotejo realizado podemos notar **la confusión "visual" existente**. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y bien se visualiza que existen semejanzas por la similitud de dibujos, mas allá de que puedan incurrir también la confusión ideológica.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000217

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAST-JÄGERMEISTER SE CONTRA RODRIGO ANDRES DUARTE MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEER" CLASE 25.----------

Que, la parte figurativa de la marca solicitada está conformada sólo por dos elementos, siendo la figura de un animal (venado o ciervo) la que primeramente es aprehendida por los ojos del consumidor pues ocupa un plano central y principal, y en estos casos, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado. Con respecto a ello se indica que una de las finalidades de la ley marcaria es impedir posibles confusiones que se producirían teniendo en cuenta que el consumidor atendería únicamente al elemento preponderante o decisivo de una marca compleja, siendo directamente evocativa del afamado licor de hierbas JÄGERMEISTER, creado por la marca oponente.----------

Que, las semejanzas gráficas e ideológicas son sumamente notorias, y hacen que las diferencias que pudieran existir pasen a un segundo plano sin relevancia alguna, dado que la utilización del mismo elemento, la figura de la cabeza del ciervo, colocado en igual posición, de frente, y el conjunto en sí son sumamente confundibles a los de la marca registrada.----------

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, ambas marcas comunican un concepto idéntico, dado que la palabra *DEER*, que se encuentra en inglés y constituye el nombre completo de la marca solicitada, se traduce al español como *VENADO*, el mismo animal que caracteriza a la reconocida marca de la parte contraria. Por lo que, al trasmitir un mismo contenido conceptual, se puede concluir que ambas marcas son ideológicamente evocativas la una de la otra.----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto

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

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

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.° 462/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000217

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAST-JÄGERMEISTER SE CONTRA RODRIGO ANDRES DUARTE MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEER" CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MAST-JÄGERMEISTER SE contra RODRIGO ANDRES DUARTE MARTINEZ sobre oposición al registro de marca "DEER" clase 25, Expediente n° 2112816 solicitada por RODRIGO ANDRES DUARTE MARTINEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DEER" clase 25, Expediente n° 2112816 solicitada por RODRIGO ANDRES DUARTE MARTINEZ.--

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000218

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA PASTAS LA CRIOLLA S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA CRIOLLA" CLASE 30.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BAGLEY ARGENTINA S.A. contra PASTAS LA CRIOLLA S.R.L sobre oposición al registro de marca "LA CRIOLLA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LA CRIOLLA", solicitada para la clase 30, en base a la solicitud de registro "CRIOLLITAS" en 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. ----

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. ° 000218

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA PASTAS LA CRIOLLA S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA CRIOLLA" CLASE 30.----------

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 las denominaciones solicitada "LA CRIOLLA", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "CRIOLLITAS" 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 LA CRIOLLA y CRIOLLITAS 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 (LA CRIOLLA) solicitada y la oponente (CRIOLLITAS), 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, la denominación solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca de la oponente, tal y como puede ser comprobado a continuación:

CRIOLLITA**S** (Marcas registrada)

LA**CRIOLL** A (Marca solicitada)

Que, el hecho de agregar un artículo y la supresión o modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro.-----

Resolución D.A.M.L n. ° 000218

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA PASTAS LA CRIOLLA S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA CRIOLLA" CLASE 30.----------

Que, lo que respecta a las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud, ya que las etiquetas cotejadas otorgan relevancia a la denominación de cada marca y podemos notar que existe confusión visual, similitud ortográfica y similitud gráfica, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:----------



Solicitud



Oposición

Que, teniendo en cuenta el cotejo realizado podemos notar **la confusión "visual" existente**. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y bien se visualiza que existen semejanzas por la similitud de dibujos, mas allá de que puedan incurrir también la confusión ideológica y auditiva. Lo cual contribuye aún más a confundirla y/o relacionarla con la marca de la oponente, puesto que las denominaciones se encuentran escritas con una tipografía prácticamente idéntica, ubicadas dentro de una forma circular, tal como pudo ser observado.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 30 con la marca base de oposición, y que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre sí, además de que se encontrarán en el mismo mercado, estarán destinados a satisfacer una misma necesidad y perteneciendo a un mismo rubro; esto es uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000218

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA PASTAS LA CRIOLLA S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA CRIOLLA" CLASE 30.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va 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.----------

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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000218

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA PASTAS LA CRIOLLA S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA CRIOLLA" 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.° 426/23 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 BAGLEY ARGENTINA S.A. contra PASTAS LA CRIOLLA S.R.L sobre oposición al registro de marca "LA CRIOLLA", clase 30, Expediente n° 2157635 solicitada por PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LA CRIOLLA", clase 30, Expediente n° 2157635 solicitada por PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.---------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANNON SOCIEDAD ANONIMA CONTRA GENIAL SHOP S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEVIN & COCO" CLASE 03.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CANNON SOCIEDAD ANONIMA contra GENIAL SHOP S.R.L sobre oposición al registro de marca "KEVIN & COCO" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KEVIN & COCO", solicitada para la clase 03, en base a la solicitud de registro "KEVIN SENS" en 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. ----

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.

000219

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANNON SOCIEDAD ANONIMA CONTRA GENIAL SHOP S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEVIN & COCO" CLASE 03.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "KEVIN & COCO", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "KEVIN SENS" 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 KEVIN & COCO y KEVIN SENS 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 (KEVIN & COCO) solicitada y la oponente (KEVIN SENS), 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, que la marca KEVIN & COCO constituye una marca mixta, es decir, se encuentra acompañada de una etiqueta, pero no le da la suficiente distintividad para diferenciarse de la oposición y obtener el registro, pues la misma se limita a transcribir la denominación solicitada, sin agregar algún elemento que la torne novedosa, según puede ser observado a continuación: ----------

KEVIN&COCO

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 03 con la marca base de oposición, y que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que

los productos son intercambiables entre sí, además de que se encontrarán en el mismo mercado, estarán destinados a satisfacer una misma necesidad y perteneciendo a un mismo rubro; esto es uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va 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.----------

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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANNON SOCIEDAD ANONIMA CONTRA GENIAL SHOP S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEVIN & COCO" CLASE 03.----------

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 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.° 181/24 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 CANNON SOCIEDAD ANONIMA contra GENIAL SHOP S.R.L sobre oposición al registro de marca "KEVIN & COCO", clase 03, Expediente n° 2328467 solicitada por GENIAL SHOP S.R.L.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANNON SOCIEDAD ANONIMA CONTRA GENIAL SHOP S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEVIN & COCO" CLASE 03.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KEVIN & COCO", clase 03, Expediente n° 2328467 solicitada por GENIAL SHOP S.R.L.------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHURTAPE TECHNOLOGIES, LLC CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DUC" CLASE 17.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SHURTAPE TECHNOLOGIES, LLC contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposición al registro de marca "DUC" clase 17, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DUC", solicitada para la clase 17, en base al registro "DUCK" en clase 17, 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. ° 000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHURTAPE TECHNOLOGIES, LLC CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DUC" CLASE 17.----------

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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones y de clase.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DUC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "DUCK", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas DUC (solicitada) y DUCK (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de 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, 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, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHURTAPE TECHNOLOGIES, LLC CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DUC" CLASE 17.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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.° 38/2025 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHURTAPE TECHNOLOGIES, LLC CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DUC" CLASE 17.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SHURTAPE TECHNOLOGIES, LLC contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposición al registro de marca "DUC" clase 17, Expediente n° 2338701 solicitada BENITA ROMERO DE CABRERA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DUC" clase 17, Expediente n° 2338701 solicitada BENITA ROMERO DE CABRERA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000221

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GILBARCO INC., UNA CORPORACIÓN DEL ESTADO DE DELAWARE CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GILVARCOS" CLASE 07.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GILBARCO INC., UNA CORPORACIÓN DEL ESTADO DE DELAWARE contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "GILVARCOS" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GILVARCOS", solicitada para la clase 07, en base al registro "GILBARCO" en clase 07, 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. ° 000221

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GILBARCO INC., UNA CORPORACIÓN DEL ESTADO DE DELAWARE CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GILVARCOS" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones .----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GILVARCOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "GILBARCO", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas GILVARCOS (solicitada) y GILBARCO (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de 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, 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, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000221

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GILBARCO INC., UNA CORPORACIÓN DEL ESTADO DE DELAWARE CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GILVARCOS" CLASE 07.----------

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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.° 05/2025 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000221

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GILBARCO INC., UNA CORPORACIÓN DEL ESTADO DE DELAWARE CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GILVARCOS" CLASE 07.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GILBARCO INC., UNA CORPORACIÓN DEL ESTADO DE DELAWARE contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "GILVARCOS" clase 07, Expediente n° 2430136 solicitada PASTOR ROCHE GALEANO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GILVARCOS" clase 07, Expediente n° 2430136 solicitada PASTOR ROCHE GALEANO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000222

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APOLO IMPORT S.A. CONTRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COLLINA Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: APOLO IMPORT S.A. contra COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA. sobre oposición al registro de marca "COLLINA Y ETIQUETA" clase 33, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COLLINA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 33, en base al registro de la marca 7 COLINAS clase 33, 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. ° 000222

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APOLO IMPORT S.A. CONTRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COLLINA Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **COLLINA** Y ETIQUETA y 7 **COLINAS** 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 33 (vinos)***, 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 **"COLLINA** Y ETIQUETA**"** y la marca oponente "**7 COLINAS**" 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000222

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APOLO IMPORT S.A. CONTRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COLLINA Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

Que, el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca COLINA en nuestro país con **Registro n° 510.770 en la clase 33 que comprende: (exclusivamente vinos),** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de COLLINA .----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos •

Resolución D.A.M.L n. ° 000222

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APOLO IMPORT S.A. CONTRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COLLINA Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 281/24, 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 APOLO IMPORT S.A. contra COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA. sobre oposición al registro de marca "COLLINA Y ETIQUETA" clase 33, Expediente n° 2045415 solicitada por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COLLINA Y ETIQUETA" clase 33, Expediente n° 2045415 solicitada por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA.----------

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

DIRECCION 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. ° 000223

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA GIANNINA SOLEDAD ROJAS PUNDIK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO PUBLICIDAD Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER contra GIANNINA SOLEDAD ROJAS PUNDIK sobre oposición al registro de marca "ECO PUBLICIDAD Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ECO PUBLICIDAD Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca EKO 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. ----------

[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. ° 000223

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA GIANNINA SOLEDAD ROJAS PUNDIK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO PUBLICIDAD Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000223

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA GIANNINA SOLEDAD ROJAS PUNDIK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO PUBLICIDAD Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada **"**ECO PUBLICIDAD**"** y la marca oponente "EKO" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriben y pronuncian de forma muy similar, la simple adhesión de la palabra PUBLICIDAD no proporciona a la marca solicitada de suficiente distintividad como para evitar confusión con la marca de la oposición, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que, el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca EKO en nuestro país con **Registro n° 528.789 en la clase 35 que comprende: (Servicios de publicidad y otros),** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de ECO PUBLICIDAD.----------

Que, entre la denominación solicitada 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 que inducen a confusión.----------

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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000223

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA GIANNINA SOLEDAD ROJAS PUNDIK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO PUBLICIDAD Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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.° 429/23, 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 ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER contra GIANNINA SOLEDAD ROJAS PUNDIK sobre oposición al registro de marca "ECO PUBLICIDAD Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2281850 solicitada por GIANNINA SOLEDAD ROJAS PUNDIK.----------

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000223

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA GIANNINA SOLEDAD ROJAS PUNDIK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO PUBLICIDAD Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ECO PUBLICIDAD Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2281850 solicitada por GIANNINA SOLEDAD ROJAS PUNDIK.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERREMARKET - INVERSIÓN INTELIGENTE (SLOGAN), CLASE 36.----------

Asunción, 19 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra LILIANA ARANDA ROJAS sobre oposición al registro de la marca TERREMARKET - INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) clase 36, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TERREMARKET - INVERSIÓN INTELIGENTE (SLOGAN), solicitada para la clase 36, en base a la marca INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (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. ° 000224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERREMARKET - INVERSIÓN INTELIGENTE (SLOGAN), 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, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) registrada en la clase 36 protege servicios *tales como: "Servicios financieros prestados por una casa de bolsa tales como corretaje en bolsa, cotizaciones en bolsa, administración de capitales, inversión de capitales, inversiones financieras, informaciones financieras, inversión de fondos, inversión de capitales".* Por otro lado, la marca solicitada: TERREMARKET - INVERSIÓN INTELIGENTE (SLOGAN) en la clase 36, protege servicios tales como: *"Servicios inmobiliarios".* 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 productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) oponente en la clase 36, *se enfoca en servicios financieros,* mientras que TERREMARKET - INVERSIÓN INTELIGENTE (SLOGAN) solicitada en la clase 36, está

Resolución D.A.M.L n. ° 000224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERREMARKET - INVERSIÓN INTELIGENTE (SLOGAN), CLASE 36.----------

más orientada hacia los *servicios inmobiliarios* 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, TERREMARKET - INVERSIÓN INTELIGENTE (SLOGAN) solicitada en la clase 36, e INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN), registrada en la clase 36, ***debido especialmente a la 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, 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 servicios protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, por último es importante señalar que la marca solicitada TERREMARKET - INVERSIÓN INTELIGENTE (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.----------

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERREMARKET - INVERSIÓN INTELIGENTE (SLOGAN), CLASE 36.----------

TERREMARKET
inversión inteligente

INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN)

SOLICITADA ***OPONENTE - DENOMINATIVA***

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° 277/23 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERREMARKET - INVERSIÓN INTELIGENTE (SLOGAN), CLASE 36.----------

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 INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra LILIANA ARANDA ROJAS sobre oposición al registro de la marca TERREMARKET - INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) clase 36, Expediente n° 2056885 solicitada por LILIANA ARANDA ROJAS.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TERREMARKET - INVERSIÓN INTELIGENTE (SLOGAN) clase 36, Expediente n° 2056885 solicitada por LILIANA ARANDA ROJAS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA JOSE DAVID VILLAR LARREA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RED BULL GMBH CONTRA JOSÉ DAVID VILLAR LARREA sobre oposición al registro de la marca BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 41, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a la marca BULL en la clase 32 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA JOSE DAVID VILLAR LARREA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (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, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca BULL registrada en la clase 32 protege productos *tales como: "Cervezas; aguas minerales; aguas gaseosas; bebidas no alcohólicas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes para elaborar bebidas; preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas; bebidas energéticas.".* Por otro lado, la marca solicitada BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN) Y ETIQUETA en la clase 41, protege servicios tales como: *"servicios destinados a entrenamiento condicionado físico, actividades deportivas y culturales".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, 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. ° 000225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA JOSE DAVID VILLAR LARREA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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, la marca oponente BULL está dirigida a consumidores de bebidas, específicamente a aquellos interesados en refrescos, cervezas y bebidas energéticas. La audiencia es amplia, incluyendo a cualquier persona que consuma bebidas refrescantes o energéticas, sin un vínculo directo con el deporte, mientras que la marca BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN), está dirigido a un público especializado en deportes y acondicionamiento físico, como personas interesadas en el entrenamiento físico intensivo, el desarrollo muscular o la mejora de su rendimiento deportivo. Este público busca servicios específicos en cuanto a rutinas de entrenamiento y actividades relacionadas con el fitness.----------

Que, aunque ambas marcas comparten el término BULL, la distinción de los productos (bebidas) frente a los servicios (entrenamiento físico) minimiza el riesgo de confusión entre los consumidores, como así también el eslogan de la marca solicitada, BUILDING HUMAN MACHINES, ofrece una especificidad adicional que remite directamente al ámbito del entrenamiento y acondicionamiento físico, lo que refuerza su separación del mercado de bebidas.----------

Que, dado que las marcas tienen ámbitos de aplicación diferentes (productos de consumo vs. servicios de entrenamiento), la posibilidad de confusión es reducida. Esto sugiere que pueden coexistir sin riesgo significativo para 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA JOSE DAVID VILLAR LARREA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y 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, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN), solicitada en la clase 41 y BULL registrada en la clase 32, ***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, 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, también cabe señalar que la marca solicitada BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN) cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA JOSE DAVID VILLAR LARREA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 41.----------



Bull

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° 77/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA JOSE DAVID VILLAR LARREA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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 RED BULL GMBH contra JOSÉ DAVID VILLAR LARREA, sobre oposición al registro de la marca BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 21104499 solicitada por JOSE DAVID VILLAR LARREA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BULL CROSSTRAINING SINCE 2019 BUILDING HUMAN MACHINES (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 21104499 solicitada por JOSÉ DAVID VILLAR LARREA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000226

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y RETAIL S.A. CONTRA PABLO HERNAN PANIAGUA ZAMORA Y JUAN MANUEL SOTO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELINOR Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y RETAIL S.A. contra PABLO HERNÁN PANIAGUA ZAMORA Y JUAN MANUEL SOTO sobre oposiciones al registro de la marca DELINOR Y ETIQUETA , clase 30, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca DELINOR Y ETIQUETA solicitada para la clase 30, en base a las marcas NORTE VOS CONOCES, VOS CONFIAS (SLOGAN) Y DELIMARKET, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000226

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y RETAIL S.A. CONTRA PABLO HERNAN PANIAGUA ZAMORA Y JUAN MANUEL SOTO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELINOR Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000226

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y RETAIL S.A. CONTRA PABLO HERNAN PANIAGUA ZAMORA Y JUAN MANUEL SOTO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELINOR Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con las bases de oposiciones 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 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, 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. ° 000226

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y RETAIL S.A. CONTRA PABLO HERNAN PANIAGUA ZAMORA Y JUAN MANUEL SOTO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELINOR Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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, 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° 14/25 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. ° 000226

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y RETAIL S.A. CONTRA PABLO HERNAN PANIAGUA ZAMORA Y JUAN MANUEL SOTO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELINOR Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acciones deducidas por AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y RETAIL S.A. contra PABLO HERNÁN PANIAGUA ZAMORA Y JUAN MANUEL SOTO sobre oposiciones al registro de la marca DELINOR Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2400982 solicitada por PABLO HERNÁN PANIAGUA ZAMORA Y JUAN MANUEL SOTO ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DELINOR Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2400982 solicitada por PABLO HERNÁN PANIAGUA ZAMORA Y JUAN MANUEL SOTO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000227

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PARAGUAY ONE S.A. Y RIA S.R.L. CONTRA RONIE PABLO FLORENTIN ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IN DOMUS" CLASE 36----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PARAGUAY ONE S.A. Y RIA S.R.L. contra RONIE PABLO FLORENTIN ROJAS sobre oposiciones al registro de marca "IN DOMUS" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "IN DOMUS", solicitada para la clase 36, en base a los registros de las marcas URBAN DOMUS e IN ASESORES INMOBILIARIOS DE RAQUEL INSFRAN 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. ° 000227

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PARAGUAY ONE S.A. Y RIA S.R.L. CONTRA RONIE PABLO FLORENTIN ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IN DOMUS" 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 "IN DOMUS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones URBAN DOMUS e IN ASESORES INMOBILIARIOS DE RAQUEL INSFRAN, 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. ° 000227

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PARAGUAY ONE S.A. Y RIA S.R.L. CONTRA RONIE PABLO FLORENTIN ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IN DOMUS" 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. ° 000227

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PARAGUAY ONE S.A. Y RIA S.R.L. CONTRA RONIE PABLO FLORENTIN ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IN DOMUS" CLASE 36----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 396/24, 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 PARAGUAY ONE S.A. Y RIA S.R.L. contra RONIE PABLO FLORENTIN ROJAS sobre oposición al registro de marca "IN DOMUS" clase 36, Expediente n° 2287601 solicitada por RONIE PABLO FLORENTIN ROJAS ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "IN DOMUS" clase 36, Expediente n° 2287601 solicitada porRONIE PABLO FLORENTIN ROJAS.---------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000228

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VRIO CORP. sobre oposición al registro de marca "D GO Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "D GO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca GO y otros clase 38 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000228

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO 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, al cotejar las marcas solicitada D **GO** Y ETIQUETA y **GO** 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 servicios muy relacionados***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

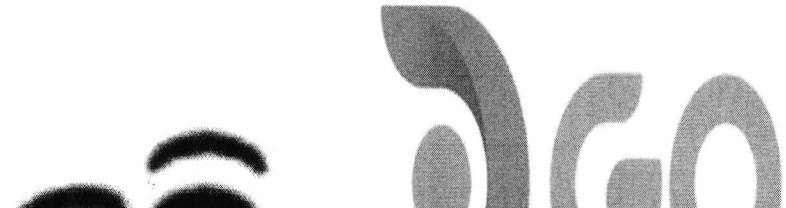
Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada **"D GO Y ETIQUETA"** y la marca oponente "**GO**" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000228

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Que,a fin de sustentar los argumentos precedentes, es necesario destacar que la marca solicitada D GO 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.----------



oponente ***solicitada***

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. ° 000228

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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.° 443/24, 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 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VRIO CORP. sobre oposición al registro de marca "D GO Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2289124 solicitada por VRIO CORP..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000228

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "D GO Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2289124 solicitada por VRIO CORP.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VRIO CORP. sobre oposición al registro de marca "D GO Y ETIQUETA" clase 38, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "D GO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca GO y otros clase 38 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

[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. ° 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO 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, al cotejar las marcas solicitada D **GO** Y ETIQUETA y **GO** 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 servicios muy relacionados***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

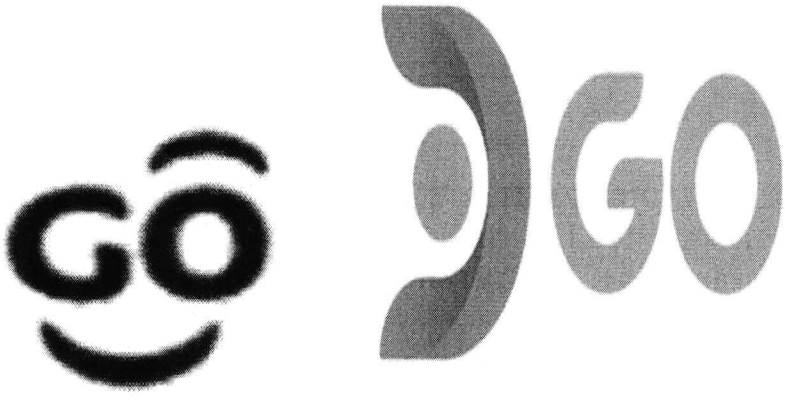
Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada **"D GO** Y ETIQUETA**"** y la marca oponente "**GO**" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

Que,a fin de sustentar los argumentos precedentes, es necesario destacar que la marca solicitada D GO 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.----------



oponente ***solicitada***

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. ° 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

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.° 445/24, 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 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VRIO CORP. sobre oposición al registro de marca "D GO Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2289120 solicitada por VRIO CORP..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "D GO Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2289120 solicitada por VRIO CORP.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000230

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VRIO CORP. sobre oposición al registro de marca "D GO Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "D GO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca GO y otros, clase 41 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

[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. ° 000230

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO 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, al cotejar las marcas solicitada D **GO** Y ETIQUETA y **GO** 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*).----------

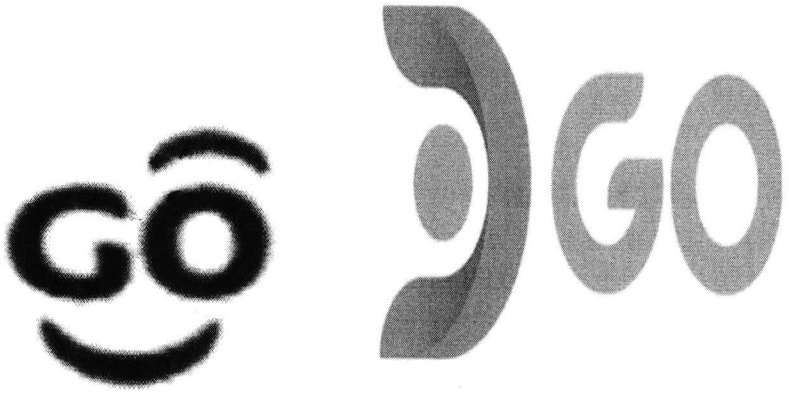
Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados***, 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 **"D GO Y ETIQUETA"** y la marca oponente "**GO**" 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000230

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Que,a fin de sustentar los argumentos precedentes, es necesario destacar que la marca solicitada D GO 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.----------



oponente ***solicitada***

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. ° 000230

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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.° 444/24, 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 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra VRIO CORP. sobre oposición al registro de marca "D GO Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2289119 solicitada por VRIO CORP..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000230

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA VRIO CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D GO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "D GO Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2289119 solicitada por VRIO CORP.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000231

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD CONTRA IBRAHIM KHODOR HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOBE Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD contra IBRAHIM KHODOR HIJAZI sobre oposición al registro de marca "DOBE Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "DOBE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera DOBE 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

[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. ° 000231

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD CONTRA IBRAHIM KHODOR HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOBE Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DOBE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición DOBE, 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. ° 000231

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD CONTRA IBRAHIM KHODOR HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOBE 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. ° 000231

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD CONTRA IBRAHIM KHODOR HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOBE Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 53/25, 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 SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD contra IBRAHIM KHODOR HIJAZI sobre oposición al registro de marca "DOBE Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2445822 solicitada por IBRAHIM KHODOR HIJAZI.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DOBE Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2445822 solicitada por IBRAHIM KHODOR HIJAZI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000232

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD CONTRA IBRAHIM KHODOR HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOBE Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD contra IBRAHIM KHODOR HIJAZI sobre oposición al registro de marca "DOBE Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "DOBE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera DOBE 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

[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. ° 000232

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD CONTRA IBRAHIM KHODOR HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOBE 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DOBE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición DOBE, 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. ° 000232

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD CONTRA IBRAHIM KHODOR HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOBE 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. ° 000232

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD CONTRA IBRAHIM KHODOR HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOBE Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 52/25, 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 SHENZHEN YUYUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD contra IBRAHIM KHODOR. HIJAZI sobre oposición al registro de marca "DOBE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2445824 solicitada por IBRAHIM KHODOR HIJAZI.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DOBE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2445824 solicitada por IBRAHIM KHODOR HIJAZI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000233

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "BUTRIVAL", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 2368378, INTERPUESTA POR DALLAS S.A.----------

Asunción, 21 MAR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"BUTRIVAL" clase 05, oposición N° 2368378 INTERPUESTA POR DALLAS S.A.----------**

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 2368378, deducida contra la marca "BUTRIVAL", clase 05, Acta N° 2355627, solicitada por la firma LABORATORIOS SAVAL S.A.----------**

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000234

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELTALAB, S.L. CONTRA JOSÉ ALFREDO PINTOS AGUILERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DELTALAB ANÁLISIS CLINICOS, INMUNOLOGICOS Y BACTERIOLÓGICOS Y ETIQUETA" CLASE 44.-

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DELTALAB, S.L. contra JOSÉ ALFREDO PINTOS AGUILERA sobre oposición al registro de marca "DELTALAB ANÁLISIS CLINICOS, INMUNOLOGICOS Y BACTERIOLÓGICOS Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "DELTALAB ANÁLISIS CLINICOS, INMUNOLOGICOS Y BACTERIOLÓGICOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base a MARCA COMUNITARIA en la clase 44 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000234

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELTALAB, S.L. CONTRA JOSÉ ALFREDO PINTOS AGUILERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DELTALAB ANÁLISIS CLINICOS, INMUNOLOGICOS Y BACTERIOLÓGICOS Y ETIQUETA" CLASE 44.-

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

Que, 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 "DELTALAB ANÁLISIS CLINICOS, INMUNOLOGICOS Y BACTERIOLÓGICOS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MARCA COMUNITARIA, 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 y Diseños ·

Resolución D.A.M.L n. ° 000234

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELTALAB, S.L. CONTRA JOSÉ ALFREDO PINTOS AGUILERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DELTALAB ANÁLISIS CLINICOS, INMUNOLOGICOS Y BACTERIOLÓGICOS Y ETIQUETA" CLASE 44.-

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000234

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELTALAB, S.L. CONTRA JOSÉ ALFREDO PINTOS AGUILERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DELTALAB ANÁLISIS CLINICOS, INMUNOLOGICOS Y BACTERIOLÓGICOS Y ETIQUETA" CLASE 44.-

corresponde confirmar el Dictamen n.° 458/24, 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 DELTALAB, S.L. contra JOSÉ ALFREDO PINTOS AGUILERA sobre oposición al registro de marca "DELTALAB ANÁLISIS CLINICOS, INMUNOLOGICOS Y BACTERIOLÓGICOS Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2206243 solicitada por JOSÉ ALFREDO PINTOS AGUILERA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DELTALAB ANÁLISIS CLINICOS, INMUNOLOGICOS Y BACTERIOLÓGICOS Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2206243 solicitada por JOSÉ ALFREDO PINTOS AGUILERA.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TP-LINK CORPORATION LIMITED CONTRA LIDIA CUENCA DE VALDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DECO SMART Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TP-LINK CORPORATION LIMITED contra LIDIA CUENCA DE VALDEZ sobre oposición al registro de marca "DECO SMART Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "DECO SMART Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca DECO 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. ° 000235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TP-LINK CORPORATION LIMITED CONTRA LIDIA CUENCA DE VALDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DECO SMART 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 "DECO SMART Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición DECO, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TP-LINK CORPORATION LIMITED CONTRA LIDIA CUENCA DE VALDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DECO SMART 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. ° 000235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TP-LINK CORPORATION LIMITED CONTRA LIDIA CUENCA DE VALDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DECO SMART Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 410/22, 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 TP-LINK CORPORATION LIMITED contra LIDIA CUENCA DE VALDEZ sobre oposición al registro de marca "DECO SMART Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2142218 solicitada por LIDIA CUENCA DE VALDEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DECO SMART Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2142218 solicitada por LIDIA CUENCA DE VALDEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000236

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPAIN, CLASE 05.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de la marca DEPAIN clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DEPAIN, solicitada para la clase 05, en base a la marca PAIN 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. ° 000236

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPAIN, 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 "DEPAIN" y la marca oponente "PAIN", se advierte que la solicitud de registro está compuesta por dos palabras, mientras que el oponente cuenta con una palabra, donde la raíz es común y la desinencia es disímil. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a 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 DEPAIN (solicitada), y PAIN (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **PAIN**COX, Registro n° 575.527, LIZI**PAIN**, Registro n° 497.075, OUT **PAIN**, Registro n° 448.579, DURA**PAIN**, Registro n° 426.257, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia

Resolución D.A.M.L n. ° 000236

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPAIN, CLASE 05.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000236

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPAIN, CLASE 05.----------

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

Que, 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° 182/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de la marca DEPAIN clase 05,

Resolución D.A.M.L n. ° 000236

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPAIN, CLASE 05.----------

Expediente n° 2395244 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DEPAIN clase 05, Expediente n° 2395244 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH.----------

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. ° 000237

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ CONTRA YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ contra YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA sobre oposición al registro de marca "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base a la marca DERMABOUTIQUE 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. ° 000237

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ CONTRA YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición DERMABOUTIQUE, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000237

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ CONTRA YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000237

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ CONTRA YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 314/24, 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 ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ contra YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA sobre oposición al registro de marca "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2320238 solicitada por YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2320238 solicitada por YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000238

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ CONTRA YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ contra YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA sobre oposición al registro de marca "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca DERMABOUTIQUE 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. ° 000238

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ CONTRA YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D DERMA BEAUTY 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 "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición DERMABOUTIQUE, 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. ° 000238

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ CONTRA YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D DERMA BEAUTY 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. ° 000238

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ CONTRA YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 315/24, 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 ALEJANDRO MAX PEYRAT LOPEZ contra YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA sobre oposición al registro de marca "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2320234 solicitada por YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "D DERMA BEAUTY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2320234 solicitada por YOHAN THEODORO LOZOVEI E SILVA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000239

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA EL TRIGAL S.A. CONTRA ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIQUILLO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TRIGAL S.A. contra ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA sobre oposición al registro de la marca CHIQUILLO Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHIQUILLO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CHIQUILIN 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. ° 000239

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA EL TRIGAL S.A. CONTRA ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIQUILLO 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 solicitada CHIQUILLO Y ETIQUETA y CHIQUILIN oponente, podemos notar que entre la marca solicitada y la oponente existe cierta similitud. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por un solo vocablo. Y se puede notar que, las palabras "CHIQUILLO /CHIQUILIN", como se puede apreciar en el cotejo, las coincidencias que existen entre las denominaciones son evidentes, puesto que la marca solicitada "CHIQUILLO" no hace más que reproducir parcialmente, la denominación registrada por el oponente.----------

Que, entre la denominación solicitada 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 que inducen a confusión.----------

Que, la solicitud de registro CHIQUILLO Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "Publicidad; ventas en general; cartelería; propagandas; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.". Mientras que el oponente

Resolución D.A.M.L n. ° 000239

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA EL TRIGAL S.A. CONTRA ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIQUILLO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

CHIQUILIN, protege productos de la clase 30, específicamente: *"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, vinagre, salsas, especias, hielo".----------*

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

Es importante mencionar que "*Una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al registro consiste precisamente en la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente solicitada o registrada*"[2].----------

Que, "*El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión*"[3].----------

[2] Carlos Fernández-Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273
[3] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000239

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA EL TRIGAL S.A. CONTRA ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIQUILLO 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, 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.° 614/24, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección General de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000239

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA EL TRIGAL S.A. CONTRA ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIQUILLO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TRIGAL S.A. contra ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA sobre oposición al registro de la marca CHIQUILLO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 1643115 solicitada por ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca CHIQUILLO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 1643115 solicitada por ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000240

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA EL TRIGAL S.A. CONTRA ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIQUILLO Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TRIGAL S.A. contra ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA sobre oposición al registro de la marca CHIQUILLO Y ETIQUETA clase 43, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHIQUILLO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca CHIQUILIN 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. ° 000240

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA EL TRIGAL S.A. CONTRA ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIQUILLO Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

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 CHIQUILLO Y ETIQUETA y CHIQUILIN oponente, podemos notar que entre la marca solicitada y la oponente existe cierta similitud. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por un solo vocablo. Y se puede notar que, las palabras "CHIQUILLO /CHIQUILIN", como se puede apreciar en el cotejo, las coincidencias que existen entre las denominaciones son evidentes, puesto que la marca solicitada "CHIQUILLO" no hace más que reproducir parcialmente, la denominación registrada por el oponente.----------

Que, entre la denominación solicitada 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 que inducen a confusión.----------

Que, la solicitud de registro CHIQUILLO Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 43, específicamente: ""*Servicios de restauración (alimentación); preparación de minutas caseras y bebidas, servicios de catering (restaurante, lomiteria, pizzería, bar)*". Mientras que el oponente CHIQUILIN, protege productos de la clase 30, específicamente: *"café, té, cacao,*

Resolución D.A.M.L n. ° 000240

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA EL TRIGAL S.A. CONTRA ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIQUILLO Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

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, vinagre, salsas, especias, hielo".----------

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

Es importante mencionar que "*Una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al registro consiste precisamente en la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente solicitada o registrada*"[2].----------

Que, "*El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión*"[3].----------

Que, 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. ------

[2] Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273
[3] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000240

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA EL TRIGAL S.A. CONTRA ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIQUILLO Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

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.° 613/24, 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 TRIGAL S.A. contra ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA sobre oposición al registro

Resolución D.A.M.L n. ° 000240

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA EL TRIGAL S.A. CONTRA ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIQUILLO Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

de la marca CHIQUILLO Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 1643124 solicitada por ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca CHIQUILLO Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 1643124 solicitada por ALDO RUBÉN LÓPEZ MIRANDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000241

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, CONTRA TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIKA Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, contra TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. sobre oposiciones al registro de marca "VIKA Y ETIQUETA" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca " VIKA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base al registro de las marcas VICAR S.A. clase 37 e IKA 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

[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. ° 000241

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, CONTRA TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIKA Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

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 **VIKA** y **VIKAR S.A. e IKA** (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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "VIKA" y las marcas oponentes "VIKAR S.A. e IKA"; existen similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, ya que la misma contiene la palabra IKA, igual al elemento principal en la marca de las oposiciones IKA, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que, la solicitud de registro **VIKA** Y ETIQUETA pretende proteger productos de la clase 07, específicamente: *"gatos [máquinas]; dispositivos de encendido para motores de combustión*

Resolución D.A.M.L n. ° 000241

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, CONTRA TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIKA Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

interna; magnetos de encendido; radiador de refrigeración de motores de automóviles; acoplamientos de ejes [máquinas]; bombas [partes de máquinas, motores o motores]; instalaciones de condensación; filtro de aceite hidráulico; amortiguador [partes de motor]; cojinetes para vehículos; correas para máquinas; instalaciones de lavado de vehículos; válvula hidráulica; herramientas de mano que no sean manuales; condensadores de vapor [partes de máquinas]; tanque de agua de enfriamiento del motor automotriz." Mientras que el primer oponente **VIKAR S.A.** protege servicios de la clase 37, específicamente: "*Servicios de reparación de vehiculos y de otros medios de transporte, sus partes y accesorios, recauchutado de neumáticos y demás servicios prestados por talleres y estaciones de servicio*" El segundo oponente **IKA** protege productos de la clase 11, específicamente: "*Aparatos de calefacción, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua,*"----------

Que, además de la identidad fonética notamos que, la solicitud de registro pretende proteger productos muy relacionados con las marcas base de las oposiciones, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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. ° 000241

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, CONTRA TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIKA Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

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.° 453/23, 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 VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, contra TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. sobre oposiciones al registro de marca "VIKA Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2053088 solicitada por TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000241

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, CONTRA TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIKA Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VIKA Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2053088 solicitada por TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. -

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000242

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, CONTRA TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIKA Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, contra TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. sobre oposiciones al registro de marca "VIKA Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca " VIKA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de las marcas VICAR S.A. clase 37 e IKA 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

[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. ° 000242

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, CONTRA TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIKA Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **VIKA** y **VIKAR S.A. e IKA** (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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "VIKA" y las marcas oponentes "VIKAR S.A. e IKA"; existen similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, ya que la misma contiene la palabra IKA, igual al elemento principal en la marca de las oposiciones IKA, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que, la solicitud de registro **VIKA** Y ETIQUETA pretende proteger productos de la clase 09, específicamente: "*Aparatos de navegación para vehículos [ordenadores de a bordo];*

Resolución D.A.M.L n. ° 000242

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, CONTRA TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIKA Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

reguladores de voltaje para vehículos; interruptores eléctricos; cerraduras eléctricas; acumuladores eléctricos para vehículos; Aparatos automáticos para la dirección de vehículos; grabadora de conducción; bobinas eléctricas; llaveros electrónicos como aparatos de control remoto; sensores; triángulos de advertencia de avería de vehículos; Aparatos y equipos de salvamento" Mientras que el primer oponente **VIKAR S.A.** protege servicios de la clase 37, específicamente: "*Servicios de reparación de vehículos y de otros medios de transporte, sus partes y accesorios, recauchutado de neumáticos y demás servicios prestados por talleres y estaciones de servicio*" El segundo oponente **IKA** protege productos de la clase 11, específicamente: "*Aparatos de calefacción, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua,*"----------

Que, además de la identidad fonética notamos que, la solicitud de registro pretende proteger productos muy relacionados con las marcas base de las oposiciones, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000242

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, CONTRA TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIKA Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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.° 454/23, 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 VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, contra TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. sobre oposiciones al registro de marca "VIKA Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2053085 solicitada por TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VIKA Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2053085 solicitada por TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. -

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000242

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICAR S.A. Y LUIS PENG SHI WANG, CONTRA TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIKA Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000243

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.C.I. JAPAN CORPORATION CONTRA BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V - MAX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: A.C.I. JAPAN CORPORATION contra BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA sobre oposición al registro de la marca V - MAX Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca V - MAX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca VIVAMAX 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

[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. ° 000243

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.C.I. JAPAN CORPORATION CONTRA BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V - MAX 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada V-MAX Y ETIQUETA y la marca oponente VIVAMAX, gramaticalmente las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

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, 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 observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca "VIVAMAX" registrada en la clase 32 protege productos *tales como: "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".* Por otro lado, la marca solicitada V - MAX en la clase 35, pretende proteger servicios: *"Publicidad, Negocios, Importación, Exportación, Comercialización y Venta de Frutas, Verduras y Hortalizas".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, 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 y productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. VIVAMAX oponente en la clase 32, se enfoca en productos de bebidas sin alcohol, mientras que V - MAX solicitada en la clase 35, está más orientada hacia servicios como comercializacion y venta de frutas y verduras entre otros, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000243

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.C.I. JAPAN CORPORATION CONTRA BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V - MAX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas V - MAX Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y VIVAMAX , registrada en la clase 32, ***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, también cabe señalar que la marca solicitada V - MAX cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

v-max

SOLICITADA

Vivamax

OPONENTE

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000243

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.C.I. JAPAN CORPORATION CONTRA BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V - MAX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 40/25 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 A.C.I. JAPAN CORPORATION contra BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA sobre oposición al registro de la marca V - MAX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2395406 solicitada por BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA.--

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000243

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.C.I. JAPAN CORPORATION CONTRA BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V - MAX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca V - MAX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2395406 solicitada por BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000244

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.C.I. JAPAN CORPORATION CONTRA BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V - MAX Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: A.C.I. JAPAN CORPORATION contra BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA sobre oposición al registro de la marca V - MAX Y ETIQUETA clase 39, y. —----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca V - MAX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a la marca VIVAMAX 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

[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. ° 000244

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.C.I. JAPAN CORPORATION CONTRA BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V - MAX 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada V-MAX Y ETIQUETA y la marca oponente VIVAMAX, gramaticalmente las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

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, 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. ° 000244

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.C.I. JAPAN CORPORATION CONTRA BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V - MAX Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

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 observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca "VIVAMAX" registrada en la clase 32 protege productos tales como: *"cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas"*. Por otro lado, la marca solicitada V - MAX en la clase 39, pretende protege servicios: *"Transporte, Embalaje y Almacenamiento de frutas, verduras y hortalizas; Información sobre Almacenamiento; Descarga de mercancías; Distribución, Reparto y Almacenamiento de Productos; Transporte en barco; Transporte y almacenamiento de productos en condiciones refrigeradas; Corretaje de transporte de carga; Acondicionamiento de productos; Alquiler de Almacenes [Depósitos]; Alquiler de Frigoríficos; Alquiler de contenedores de almacenamiento; Transporte de Mercaderías; Fletamento; Información sobre transporte; Almacenamiento de mercancías; Servicios de depósito; Acarreo"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, 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 y productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000244

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.C.I. JAPAN CORPORATION CONTRA BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V - MAX Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

alguno de confusión directa o indirecta. VIVAMAX oponente en la clase 32, se enfoca en productos de bebidas sin alcohol, mientras que V - MAX solicitada en la clase 39, está más orientada hacia servicios como de transporte, distribución y reparto 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 V - MAX Y ETIQUETA, solicitada en la clase 39, y VIVAMAX , registrada en la clase 32, ***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, también cabe señalar que la marca solicitada V - MAX cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 000244

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.C.I. JAPAN CORPORATION CONTRA BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V - MAX Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

v-max

Vivamax

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 confirmar el Dictamen n° 41/25 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000244

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.C.I. JAPAN CORPORATION CONTRA BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V - MAX Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por A.C.I. JAPAN CORPORATION contra BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA sobre oposición al registro de la marca V - MAX Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2395410 solicitada por BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA.--

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca V - MAX Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2395410 solicitada por BASILIA EDUVIJIS HERRERA MATIAUDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000245

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCO IRIS S.A. CONTRA INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA R YUYO Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ARCO IRIS S.A. contra INGRID JANAINA LÓPEZ DE QUEVEDO sobre oposicion al registro de la marca R YUYO Y ETIQUETA, clase 03, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca R YUYO Y ETIQUETA solicitada para la clase 03, en base a la marca DON YUYO ARCOIRIRS, 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. ° 000245

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCO IRIS S.A. CONTRA INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA R YUYO Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada R YUYO Y ETIQUETA y la marca oponente DON YUYO ARCOIRIS, 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: R YUYO (solicitada) vs. DON YUYO ARCOIRIS (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 mismas, 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 las bases de oposiciones las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

Resolución D.A.M.L n. ° 000245

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCO IRIS S.A. CONTRA INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA R YUYO Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca DON YUYO ARCOIRIS registrada en la clase 05 protege productos *tales como: "Hierbas medicinales, té medicinal e infusiones medicinales".* Por otro lado, la marca solicitada R YUYO Y ETIQUETA en la clase 03, protege todos los productos tales como: *"Productos para preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar, las preparaciones para perfumar el ambiente; productos de limpieza, preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico".* 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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000245

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCO IRIS S.A. CONTRA INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA R YUYO Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

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.----------

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, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios e Internacionales

Resolución D.A.M.L n. ° 000245

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCO IRIS S.A. CONTRA INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA R YUYO Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 318/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ARCO IRIS S.A. contra INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO sobre oposición al registro de la marca R YUYO Y ETIQUETA, clase 03, Expediente n° 2403875 solicitada por INGRID JANAINA LÓPEZ DE QUEVEDO ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca R YUYO Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 2403875 solicitada por INGRID JANAINA LÓPEZ DE QUEVEDO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000246

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA WEGA LIGHTING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WEGA ENERGY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 24 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: WEG S.A. contra WEGA LIGHTING S.A. sobre oposición al registro de la marca WEGA ENERGY Y ETIQUETA, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca WEGA ENERGY Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca WEG en la clase 07, 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. ° 000246

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA WEGA LIGHTING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WEGA ENERGY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000246

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA WEGA LIGHTING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WEGA ENERGY 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 las marcas en cuestión son muy diferentes, como el hecho de que la solicitada es una marca compuesta y la oponente una marca simple.Estas diferencias hacen que sea poco probable que el público interesado las confunda, evitando así cualquier inconveniente.----------

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, cabe señalar que la marca solicitada, **WEGA** ENERGY constituye parte de su nombre comercial (WEGA LIGHTING S.A.), que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Artículo 72 establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".*----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000246

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA WEGA LIGHTING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WEGA ENERGY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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, 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° 229/254 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 000246

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA WEGA LIGHTING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WEGA ENERGY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por WEG S.A. CONTRA WEGA LIGHTING S.A. sobre oposición al registro de la marca WEGA ENERGY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2332643 solicitada por WEGA LIGHTING S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca WEGA ENERGY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2332643 solicitada por WEGA LIGHTING S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000247

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO CONTRA FEDERICO D'ALESSANDRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUAPALETAS Y ETIQUETA CLASE 30.----------

Asunción, 25 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO contra FEDERICO D'ALESSANDRO sobre oposición al registro de la marca GUAPALETAS Y ETIQUETA, clase 30 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GUAPALETAS Y ETIQUETA solicitada para la clase 30, en base a la marca LA GUAPA 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. ° 000247

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO CONTRA FEDERICO D'ALESSANDRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUAPALETAS 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GUAPALETAS y la marca oponente LA GUAPA 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: GUA/PA/LE/TAS (solicitada) vs. LA/GUA/PA(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000247

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO CONTRA FEDERICO D'ALESSANDRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUAPALETAS Y ETIQUETA CLASE 30.----------

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 GUAPALETAS 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. ° 000247

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO CONTRA FEDERICO D'ALESSANDRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUAPALETAS Y ETIQUETA CLASE 30.----------

guapaletas



SOLICITADA ***OPONENTE***

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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000247

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO CONTRA FEDERICO D'ALESSANDRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUAPALETAS Y ETIQUETA CLASE 30.----------

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° 67/25 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 ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO contra FEDERICO D'ALESSANDRO sobre oposición al registro de la marca GUAPALETAS Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2459658 solicitada por FEDERICO D'ALESSANDRO.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GUAPALETAS Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2459658 solicitada por FEDERICO D'ALESSANDRO .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000248

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA URTICALMA, CLASE 05.----------

Asunción, 25 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de marca "URTICALMA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "URTICALMA, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca ULTRACALMANS 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. ° 000248

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA URTICALMA, 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 "URTICALMA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ULTRACALMANS se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas URTI*CALMA* (solicitada) y *ULTRACALMA*NS (oponente), se observa que la solicitud reproduce en parte la raíz ULTR, como así también la desinencia "CALMA" de la marca oponente, lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los mismos. Desde esta perspectiva, ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la confusión indirecta (suponer que ambas provienen de un mismo origen).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000248

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA URTICALMA, CLASE 05.----------

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 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, 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, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000248

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA URTICALMA, CLASE 05.----------

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.° 450/24, 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 SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de marca "URTICALMA" clase 05, Expediente n° 2355559 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "URTICALMA" clase 05, Expediente n° 2355559, solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000248

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA URTICALMA, CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000249

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION MERCANTIL S.A. CONTRA CENTRO DE MATERIALES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CM CENTRO DE MATERIALES S.A. Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

Asunción, 25 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. contra CENTRO DE MATERIALES S.A. sobre oposición al registro de marca "CM CENTRO DE MATERIALES Y ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CM CENTRO DE MATERIALES Y ETIQUETA", solicitada para la clase 37, en base al registro de la marca CM clase 37, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[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. ° 000249

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION MERCANTIL S.A. CONTRA CENTRO DE MATERIALES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CM CENTRO DE MATERIALES S.A. Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

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

Que, 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 CM CENTRO DE MATERIALES Y ETIQUETA y CM oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (CM). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, 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*), y que con la inclusión de las palabras "CENTRO DE MATERIALES", no le aporta la diferencia necesaria para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto notamos que preponderan las letras "**CM**". ----------

Que, entre la denominación solicitada 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.----------

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. ° 000249

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION MERCANTIL S.A. CONTRA CENTRO DE MATERIALES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CM CENTRO DE MATERIALES S.A. Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

los mismos servicios de la clase 37, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, además el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca CM en nuestro país con **Registro n° 594.480 en la clase 19 que comprende: (todos los productos de la clase 19 (materiales de construcción),** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de CM CENTRO DE MATERIALES S. A.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000249

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION MERCANTIL S.A. CONTRA CENTRO DE MATERIALES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CM CENTRO DE MATERIALES S.A. Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

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.° 59/25, 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 CORPORACION MERCANTIL S.A. contra CENTRO DE MATERIALES S.A. sobre oposición al registro de marca "CM CENTRO DE MATERIALES S.A. Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2413499, solicitada por CENTRO DE MATERIALES S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CM CENTRO DE MATERIALES S.A. Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2413499 solicitada por CENTRO DE MATERIALES S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000250

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION MERCANTIL S.A. CONTRA CENTRO DE MATERIALES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CM CENTRO DE MATERIALES S.A. Y ETIQUETA, CLASE 19.----------

Asunción, 25 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. contra CENTRO DE MATERIALES S.A. sobre oposición al registro de marca "CM CENTRO DE MATERIALES Y ETIQUETA" clase 19, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CM CENTRO DE MATERIALES Y ETIQUETA", solicitada para la clase 19, en base al registro de la marca CM clase 19, 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. ° 000250

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION MERCANTIL S.A. CONTRA CENTRO DE MATERIALES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CM CENTRO DE MATERIALES S.A. Y ETIQUETA, CLASE 19.----------

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 CM CENTRO DE MATERIALES Y ETIQUETA y CM oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (CM). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, 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*), y que con la inclusión de las palabras "CENTRO DE MATERIALES", no le aporta la diferencia necesaria para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto notamos que preponderan las letras "**CM**". —----------

Que, entre la denominación solicitada 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.----------

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. ° 000250

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION MERCANTIL S.A. CONTRA CENTRO DE MATERIALES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CM CENTRO DE MATERIALES S.A. Y ETIQUETA, CLASE 19.----------

los mismos productos de la clase 19 (materiales de construcción), lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, además el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca CM en nuestro país con **Registro n° 594.480 en la clase 19 que comprende: (todos los productos de la clase 19 (materiales de construcción),** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de CM CENTRO DE MATERIALES S. A.----------

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. ° 000250

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION MERCANTIL S.A. CONTRA CENTRO DE MATERIALES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CM CENTRO DE MATERIALES S.A. 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.° 58/25, 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 CORPORACION MERCANTIL S.A. contra CENTRO DE MATERIALES S.A. sobre oposición al registro de marca "CM CENTRO DE MATERIALES S.A. Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n° 2413497, solicitada por CENTRO DE MATERIALES S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CM CENTRO DE MATERIALES S.A. Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n° 2413497 solicitada por CENTRO DE MATERIALES S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000251

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EDILSON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI CONTRA MARIA AURORA MAIDANA DE BÁEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FURGONES PARANÁ Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

Asunción, 25 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: EDILSON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI contra MARIA AURORA MAIDANA DE BÁEZ sobre oposición al registro de marca "FURGONES PARANÁ ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FURGONES PARANÁ Y ETIQUETA", solicitada para la clase 37, en base al registro de la marca PARANÁ MULTISERVICE clase 37, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[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. ° 000251

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EDILSON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI CONTRA MARIA AURORA MAIDANA DE BÁEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FURGONES PARANÁ Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

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

Que, 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 FURGONES PARANÁ y PARANÁ MULTISERVICE 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*), y que con la inclusión de la palabra "FURGONES", no le aporta la diferencia necesaria para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto la palabra que prepondera es "**PARANÁ**".----------

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 37*** 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 "FURGONES **PARANA**" y la marca oponente "**PARANA** MULTISERVICE" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, lo cual las

Resolución D.A.M.L n. ° 000251

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EDILSON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI CONTRA MARIA AURORA MAIDANA DE BÁEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FURGONES PARANÁ Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos muy relacionados con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000251

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EDILSON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI CONTRA MARIA AURORA MAIDANA DE BÁEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FURGONES PARANÁ Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

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.° 691/24, 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 EDILSON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI contra MARIA AURORA MAIDANA DE BÁEZ sobre oposición al registro de marca "FURGONES PARANÁ Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2427053 solicitada por MARIA AURORA MAIDANA DE BÁEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FURGONES PARANÁ Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2427053 solicitada por MARIA AURORA MAIDANA DE BÁEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000252

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO CONTRA FEDERICO D'ALESSANDRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUAPALETAS Y ETIQUETA CLASE 43.----------

Asunción, 25 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO contra FEDERICO D'ALESSANDRO sobre oposición al registro de la marca GUAPALETAS Y ETIQUETA, clase 43 y.----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000252

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO CONTRA FEDERICO D'ALESSANDRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUAPALETAS 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GUAPALETAS y la marca oponente LA GUAPA 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: GUA/PA/LE/TAS (solicitada) vs. LA/GUA/PA(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000252

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO CONTRA FEDERICO D'ALESSANDRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUAPALETAS Y ETIQUETA CLASE 43.----------

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 GUAPALETAS 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. ° 000252

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO CONTRA FEDERICO D'ALESSANDRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUAPALETAS Y ETIQUETA CLASE 43.----------

guapaletas



SOLICITADA ***OPONENTE***

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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000252

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO CONTRA FEDERICO D'ALESSANDRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUAPALETAS Y ETIQUETA CLASE 43.----------

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° 68/25 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 ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO contra FEDERICO D'ALESSANDRO sobre oposición al registro de la marca GUAPALETAS Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 2459656 solicitada por FEDERICO D'ALESSANDRO.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GUAPALETAS Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 2459656 solicitada por FEDERICO D'ALESSANDRO .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000253

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOMAX AGRO S.A. Y JEMIE B.V. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CANNAX, CLASE 05.----------

Asunción, 25 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOMAX AGRO S.A. Y JEMIE B. V. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposiciones al registro de marca "CANNAX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CANNAX", solicitada para la clase 05, en base a los registros de las marcas KANAX y CANNA THE SOLUTION FOR GROWTH AND BLOOM (SLOGAN) 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. ° 000253

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOMAX AGRO S.A. Y JEMIE B.V. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CANNAX, 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CANNAX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de las oposiciones KANAX y CANNA THE SOLUTION FOR GROWTH AND BLOOM (SLOGAN) se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas CANNAX (solicitada) y KANAX - CANNA THE SOLUTION FOR GROWTH AND BLOOM (SLOGAN) (oponentes), se observa que la primera reproduce la desinencia "NAX" y la segunda CANNA de las marcas oponentes, lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los mismos. Desde esta perspectiva, ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la confusión indirecta (suponer que ambas provienen de un mismo origen).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la

Resolución D.A.M.L n. ° 000253

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOMAX AGRO S.A. Y JEMIE B.V. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CANNAX, CLASE 05.----------

posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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 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, 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, 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. ° 000253

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOMAX AGRO S.A. Y JEMIE B.V. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CANNAX, 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.° 427/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por SOMAX AGRO S.A. Y JEMIE B.V. SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposiciones al registro de marca "CANNAX" clase 05, Expediente n° 2311262 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000253

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOMAX AGRO S.A. Y JEMIE B.V. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CANNAX, CLASE 05.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CANNAX" clase 05, Expediente n° 2311262, solicitada por LABORATORIOS GALENO 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 n° 000254

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "VERU Y ETIQUETA", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 22103666, INTERPUESTA POR SCAVONE HNOS. S.A.----------

Asunción, 28 MAR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"VERU Y ETIQUETA" clase 05, oposición N° 22103666 INTERPUESTA POR SCAVONE HNOS. S.A.----------**

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 22103666, deducida contra la marca "VERU Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 2253258, solicitada por la firma VERU INC.----------**

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000255

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "VERU", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 22103688, INTERPUESTA POR SCAVONE HNOS. S.A.----------

Asunción, 28 MAR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"VERU" clase 05, oposición N° 22103688 INTERPUESTA POR SCAVONE HNOS. S.A.----------**

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 22103688, deducida contra la marca "VERU", clase 05, Acta N° 2253281, solicitada por la firma VERU INC.----------**

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000256

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEWSAN S.A. CONTRA GPSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOBLEX GPSA", CLASE 35.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: NEWSAN S.A. contra GPSAE sobre oposición al registro de la marca NOBLEX GPSA, clase 35, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NOBLEX GPSA, solicitada para la 35 en base al registro de la marca NOBLEX 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. ° 000256

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEWSAN S.A. CONTRA GPSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOBLEX GPSA", CLASE 35.----------

Que, si bien están insertas en la misma clase, protegen diferentes servicios, la marca registrada **NOBLEX** en la clase 35 protege: *Servicios de publicidad y negocios, servicios de asesoramiento para establecimientos dedicados a la venta de artefactos para el hogar, especialmente aparatos de radio y televisión* y la solicitada **NOBLEX GPSA**, clase 35 pretende proteger: "*Servicios de la clase 35, tales como: importación, exportación, comercialización y venta de herbicidas, insecticidas, fungicidas, germicidas. Publicidad y marketing. Administración comercial. Consultoría en gestión de negocios comerciales*", como se puede notar **los servicios son diferentes**, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas NOBLEX GPSA solicitada en la clase 35, y NOBLEX (registrada) en la clase 35, ***debido especialmente a la 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, 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° 262/2024

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000256

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEWSAN S.A. CONTRA GPSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOBLEX GPSA", CLASE 35.----------

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 NEWSAN S.A. contra GPSAE sobre oposición al registro de la marca NOBLEX GPSA, clase 35, Expediente n° 2232062 solicitada por GPSAE.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NOBLEX GPSA, clase 35, Expediente n° 2232062 solicitada por GPSAE.----

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000257

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC CONTRA PAOLO JESUS LOPEZ PICCININI, FRANCISCO JAVIER FIEGELIST DE LA BARRA, LUCAS MANUEL MENDIZABAL FIERRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNWOOD" CLASE 41.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC contra PAOLO JESUS LOPEZ PICCININI, FRANCISCO JAVIER FIEGELIST DE LA BARRA, LUCAS MANUEL MENDIZABAL FIERRO sobre oposición al registro de marca "WYNWOOD" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WYNWOOD", solicitada para la clase 41, en base al registro "W" en 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

[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. ° 000257

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC CONTRA PAOLO JESUS LOPEZ PICCININI, FRANCISCO JAVIER FIEGELIST DE LA BARRA, LUCAS MANUEL MENDIZABAL FIERRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNWOOD" CLASE 41.----------

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 las denominaciones solicitada "WYNWOOD", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "W" 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 WYNWOOD y W 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, lo que respecta a las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud, ya que las etiquetas cotejadas otorgan relevancia a la denominación de cada marca y podemos notar que existe confusión visual, similitud ortográfica y similitud gráfica, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:----------

WYNWOOD

Solicitud

Oposición

Resolución D.A.M.L n. ° 000257

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC CONTRA PAOLO JESUS LOPEZ PICCININI, FRANCISCO JAVIER FIEGELIST DE LA BARRA, LUCAS MANUEL MENDIZABAL FIERRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNWOOD" CLASE 41.----------

Que, teniendo en cuenta el cotejo realizado podemos notar **la confusión "visual" existente**. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y bien se visualiza que existen semejanzas por la similitud de dibujos, mas allá de que puedan incurrir también la confusión ideológica y auditiva. Lo cual contribuye aún más a confundirla y/o relacionarla con la marca de la oponente, puesto que las denominaciones se encuentran escritas con una tipografía prácticamente idéntica, tal como pudo ser observado.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios en la misma clase 41 con la marca base de oposición, y que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los servicios son intercambiables entre sí, además de que se encontrarán en el mismo mercado, estarán destinados a satisfacer una misma necesidad y perteneciendo a un mismo rubro como ser el de entretenimiento; esto es uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los servicios. Esta situación justifica que la oposición sea considerada procedente, 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 como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

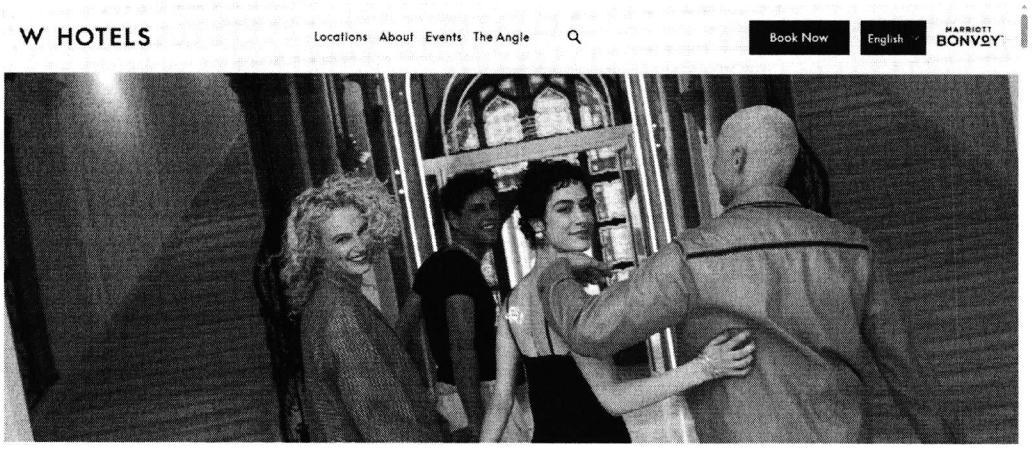
Que, el oponente no pretende adueñarse de la figura de la letra "W" sino que pretende evitar el uso, por parte de personas no autorizadas, de un diseño que sea extremadamente similar al ya empleado y registrado por ella, imitación del mismo, y que justamente pretenda utilizarlo para distinguir servicios de la clase 41. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000257

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC CONTRA PAOLO JESUS LOPEZ PICCININI, FRANCISCO JAVIER FIEGELIST DE LA BARRA, LUCAS MANUEL MENDIZABAL FIERRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNWOOD" CLASE 41.----------

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, cabe señalar que W es una reconocida cadena hotelera estadounidense fundada por Starwood Hotels & Resorts Worlwide que opera alrededor de 70 hoteles de lujo en todo el mundo.----------



Que, por ello el cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. (Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires).[2]----------

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.----------

[2] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires

Resolución D.A.M.L n. ° 000257

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC CONTRA PAOLO JESUS LOPEZ PICCININI, FRANCISCO JAVIER FIEGELIST DE LA BARRA, LUCAS MANUEL MENDIZABAL FIERRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNWOOD" CLASE 41.----------

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 rechazar el Dictamen n.° 34/2025 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 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC contra PAOLO JESUS LOPEZ PICCININI, FRANCISCO JAVIER FIEGELIST DE LA BARRA, LUCAS MANUEL MENDIZABAL FIERRO sobre oposición al registro de marca "WYNWOOD", clase 41, Expediente n° 23106743 solicitada por PAOLO JESUS LOPEZ PICCININI, FRANCISCO JAVIER FIEGELIST DE LA BARRA, LUCAS MANUEL MENDIZABAL FIERRO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "WYNWOOD", clase 41, Expediente n° 23106743 solicitada por PAOLO JESUS LOPEZ PICCININI, FRANCISCO JAVIER FIEGELIST DE LA BARRA, LUCAS MANUEL MENDIZABAL FIERRO.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000257

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC CONTRA PAOLO JESUS LOPEZ PICCININI, FRANCISCO JAVIER FIEGELIST DE LA BARRA, LUCAS MANUEL MENDIZABAL FIERRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNWOOD" CLASE 41.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000258

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA BIOMAH S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA", CLASE 35.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI contra BIOMAH S.R.L sobre oposición al registro de la marca B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA, clase 35, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA, solicitada para la 35 en base a la solicitud de marca BIOMA 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. ° 000258

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA BIOMAH S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA", 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, si bien están insertas en la misma clase, protegen diferentes servicios, la marca oponente **BIOMA** en la clase 35 pretende proteger: *Servicios de gestión de negocios, publicidad, importación y exportación, comercio (a través de cualquier medio) de sustancias químicas, destinadas a la agricultura, horticultura y silvicultura, comprendidos en la clase 35* y la solicitada **B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA**, clase 35 pretende proteger: "*asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitación; publicidad exterior; gestión interina de negocios comerciales; servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos; servicios de inteligencia de mercado; servicios de inteligencia competitiva; negociación de contratos de negocios para terceros; producción de programas de televenta; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales inversores privados con empresarios que necesitan financiación; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; suministro de información comercial por sitios web; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; servicios de intermediación comercial; suministro de información comercial sobre contactos de negocios; servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos; marketing; recopilación de estadísticas; facturación; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; servicios de comparación de precios; promoción de ventas para terceros; información sobre negocios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; consultoría profesional sobre negocios comerciales; relaciones públicas; publicidad; investigación comercial; valoración de negocios comerciales; estudios de mercado; distribución de muestras; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; demostración de productos; servicios de agencias de*

Resolución D.A.M.L n. ° 000258

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA BIOMAH S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA", CLASE 35.----------

importación-exportación; Importación y exportación de productos rurales elaborados y semi elaborados para desinfección. No se reivindica el uso exclusivo de la abreviatura S.R.L y tecnología ganadera", como se puede notar **los servicios son diferentes**, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA, solicitada en la clase 35, y BIOMA (oponente) en la clase 35, ***debido especialmente a la 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, 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° 646/2024 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000258

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA BIOMAH S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA", CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI contra BIOMAH S.R.L sobre oposición al registro de la marca B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA, clase 35, Expediente n° 2307383 solicitada por BIOMAH S.R.L.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA, clase 35, Expediente n° 2307383.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000259

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD. CONTRA MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IGNITE" CLASE 33.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IGNITE INTERNATIONAL, LTD. contra MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. sobre oposición al registro de marca "IGNITE" clase 33, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "IGNITE", solicitada para la clase 33, en base al registro de la marca IGNITE en la clase 34 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. ° 000259

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD. CONTRA MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IGNITE" CLASE 33.----------

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 IGNITE pretende el registro para productos de la clase 33, tales como: "*Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas.*". Mientras que IGNITE (oponente) protege, específicamente: "*Estuches para cigarrillos; Encendedores para cigarrillos; Papel para enrollar cigarrillos; Cordones de cigarrillos electrónicos; Pipas de tabaco; Pipas de agua de tabaco; Pinzas para fumadores para sujetar cigarrillos enrollados a mano; ceniceros para fumadores hechos de metales no preciosos; Bandejas enrolladoras para fumadores; Máquinas que permiten a los fumadores hacer cigarrillos por sí mismos; Vaporizadores orales para fumar; comprendidos en la clase 34*".----------

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 33 (bebidas alcohólicas) se encuentran estrechamente relacionados con los productos de la clase 34 (cigarrillos y artículos de fumador), 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 IGNITE de la oponente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000259

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD. CONTRA MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IGNITE" CLASE 33.----------

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:----------

IGNITE (Marca oponente)

IGNITE (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 IGNITE podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca IGNITE.----------

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 33 y 34, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La

Resolución D.A.M.L n. ° 000259

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNITE INTERNATIONAL, LTD. CONTRA MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IGNITE" CLASE 33.----------

solicitud de registro de la marca IGNITE no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente IGNITE. 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.° 20/2025, 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 IGNITE INTERNATIONAL, LTD. contra MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. sobre oposición al registro de marca "IGNITE" clase 33, Expediente n° 2194095 solicitada por MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "IGNITE" clase 33, Expediente n° 2194095 solicitada por MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000260

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZARATHY" CLASE 25.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE sobre oposición al registro de marca "ZARATHY" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZARATHY", solicitada para la clase 25, en base al registro "ZARA" en 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 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. ° 000260

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZARATHY" CLASE 25.----------

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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos **que existe identidad de denominaciones y de clase.**----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (**ZARATHY**) solicitada y la oponente (**ZARA**), 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, la denominación solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca de la oponente, tal y como puede ser comprobado a continuación:

ZARA (Marcas registrada)

ZARATHY (Marca solicitada)

Que, el hecho de agregar, suprimir o la modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro.----------

Que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de 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, 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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro **pretende proteger productos en la misma clase 25 con la marca base de oposición**, y que, al tratarse

Resolución D.A.M.L n. ° 000260

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZARATHY" CLASE 25.----------

de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre sí, además de que se encontrarán en el mismo mercado, estarán destinados a satisfacer una misma necesidad y perteneciendo a un mismo rubro; esto es uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

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

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

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000260

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZARATHY" CLASE 25.----------

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.° 29/2025 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 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE sobre oposición al registro de marca "ZARATHY" clase 25, Expediente n° 2274271 solicitada LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ZARATHY" clase 25, Expediente n° 2274271 solicitada LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000261

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA NG S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NG S.R.L." CLASE 35.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA contra NG S.R.L. sobre oposición al registro de marca "NG S.R.L." clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NG S.R.L", solicitada para la clase 35, en base al registro "NGO" 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

[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. ° 000261

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA NG S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NG S.R.L." CLASE 35.----------

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 las denominaciones solicitada "NG S.R.L.", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "NGO" 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 NG S.R.L y NGO 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 (NG S.R.L.) solicitada y la oponente (NGO), 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, la denominación solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca de la oponente, tal y como puede ser comprobado a continuación:

NGO (Marcas registrada)

NG S.R.L (Marca solicitada)

Que, el hecho de agregar un artículo y la supresión o modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro.-----

Resolución D.A.M.L n. ° 000261

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA NG S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NG S.R.L." CLASE 35.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va 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.---------

Que, otra de las principales características de una marca notoria es la alta distintividad de la misma y que dicha característica se manifiesta en la asociación y en el reconocimiento que el público consumidor hace de determinado servicio o producto con un fabricante o prestador, por ende se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa*: "la teoría de la dilución ha creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos."*----------

Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcarias otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, tal como lo hacen las marcas de propiedad de la oponente, y a la hora de realizarse un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. [2]----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el 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

[2] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires)

Resolución D.A.M.L n. ° 000261

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA NG S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NG S.R.L." CLASE 35.----------

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

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

Que, 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, 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.° 304/2024 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 000261

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA NG S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NG S.R.L." CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA contra NG S.R.L. sobre oposición al registro de marca "NG S.R.L.", clase 35, Expediente n° 2225845 solicitada por NG S.R.L..----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NG S.R.L.", clase 35, Expediente n° 2225845 solicitada por NG S.R.L..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000262

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITAL PHARMACEUTICALS, INC. Y JHO INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS, CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAPEBANG" CLASE 34.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VITAL PHARMACEUTICALS, INC. Y JHO INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS, LLC contra LUISA DE SOUZA WENZEL sobre oposición al registro de marca "VAPEBANG" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VAPEBANG", solicitada para la clase 34, en base a la marca "BANG 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. ----

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. ° 000262

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITAL PHARMACEUTICALS, INC. Y JHO INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS, CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAPEBANG" CLASE 34.----------

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 las denominaciones solicitada "VAPEBANG", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "BANG" 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 VAPEBANG y BANG 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 (VAPEBANG) solicitada y la oponente (BANG), 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, la denominación solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca de la oponente, tal y como puede ser comprobado a continuación:

BANG (Marca oponente)

VAPEBANG (Marca solicitada)

Que, el hecho de agregar letras y la supresión o modificación de algunas letras, como ser el vocablo "VAPE" no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro, además corresponde a una designación genérica y de uso común en la

Resolución D.A.M.L n. ° 000262

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITAL PHARMACEUTICALS, INC. Y JHO INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS, CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAPEBANG" CLASE 34.----------

clase pedida, la clase 34 y que el hecho de estar en idioma inglés no significa que no sea conocido por los consumidores en nuestro país.----------

Que, es importante destacar que la confusión se presenta también cuando el público consumidor cree que los productos que desea adquirir tienen un origen, un fabricante común, cuando en realidad ocurre totalmente lo contrario.----------

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

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

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000262

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITAL PHARMACEUTICALS, INC. Y JHO INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS, CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAPEBANG" CLASE 34.----------

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.° 442/2023 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 VITAL PHARMACEUTICALS, INC. Y JHO INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS, LLC contra LUISA DE SOUZA WENZEL sobre oposición al registro de marca "VAPEBANG" clase 34, Expediente n° 2143047 solicitada por LUISA DE SOUZA WENZEL.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VAPEBANG" clase 34, Expediente n° 2143047 solicitada por LUISA DE SOUZA WENZEL.---------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000263

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SBARRO FRANCHISE CO. LLC CONTRA MARTHA CECILIA SANABRIA DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARO CAFÉ CAFÉ DE ESPECIALIDAD PY Y ETIQUETA CLASE 43.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SBARRO FRANCHISE CO. LLC contra MARTHA CECILIA SANABRIA DIAZ sobre oposición al registro de marca "BARO CAFÉ CAFÉ DE ESPECIALIDAD PY Y ETIQUETA" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BARO CAFÉ CAFÉ DE ESPECIALIDAD PY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base a al registro de la marca SBARRO clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000263

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SBARRO FRANCHISE CO. LLC CONTRA MARTHA CECILIA SANABRIA DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARO CAFÉ CAFÉ DE ESPECIALIDAD PY 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 **BARO** CAFÉ CAFÉ DE ESPECIALIDAD PY Y ETIQUETA y S**BARRO** oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 43 (preparación de alimentos)***, 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 **"BARO** CAFÉ CAFÉ DE ESPECIALIDAD PY Y ETIQUETA" y la marca oponente "S**BARRO**" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000263

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SBARRO FRANCHISE CO. LLC CONTRA MARTHA CECILIA SANABRIA DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARO CAFÉ CAFÉ DE ESPECIALIDAD PY Y ETIQUETA CLASE 43.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos muy relacionados con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000263

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SBARRO FRANCHISE CO. LLC CONTRA MARTHA CECILIA SANABRIA DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARO CAFÉ CAFÉ DE ESPECIALIDAD PY Y ETIQUETA CLASE 43.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 145/24, 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 SBARRO FRANCHISE CO. LLC contra MARTHA CECILIA SANABRIA DIAZ sobre oposición al registro de marca "BARO CAFÉ CAFÉ DE ESPECIALIDAD PY Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2226056 solicitada por. MARTHA CECILIA SANABRIA DIAZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BARO CAFÉ CAFÉ DE ESPECIALIDAD PY Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2226056 solicitada por MARTHA CECILIA SANABRIA DIAZ .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000264

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONDOR SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL CONTRA NERY JAVIER BENITEZ GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BC BEXY COMERCIAL Y ETIQUETA CLASE 35.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONDOR SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL contra NERY JAVIER BENITEZ GIMENEZ sobre oposición al registro de la marca BC BEXY COMERCIAL Y ETIQUETA, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BC BEXY COMERCIAL Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca CONDOR. SU SATISFACCIÓN. NUESTRO COMPROMISO. SLOGAN 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. ° 000264

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONDOR SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL CONTRA NERY JAVIER BENITEZ GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BC BEXY COMERCIAL 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BC BEXY COMERCIAL y la marca oponente CONDOR. SU SATISFACCIÓN. NUESTRO COMPROMISO. SLOGAN gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, conforme a lo obrante en el expediente podemos notar que la oposición se basa principalmente en el slogan ¡TU SATISFACCIÓN ES NUESTRO COMPROMISO!, teniendo en cuenta que el oponente cuenta con el siguiente slogan: SU SATISFACCIÓN, NUESTRO COMPROMISO; indicando el oponente que su marca puede producir pérdida de capacidad distintiva. ----------

Que, en base a lo expuesto precedentemente el solicitante en fecha 30 de agosto de 2024 presenta una adecuación en la cual solicita: "*Que, por medio del presente escrito, vengo a adecuar mi marca, excluyendo el eslogan ¡TU SATISFACCIÓN ES NUESTRO COMPROMISO!, quedando única y exclusivamente la marca principal BC BEXY COMERCIAL*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000264

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONDOR SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL CONTRA NERY JAVIER BENITEZ GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BC BEXY COMERCIAL Y ETIQUETA CLASE 35.----------

Que, teniendo en cuenta lo expuesto más arriba es importante 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, y más con la exclusión del eslogan tu satisfacción es nuestro compromiso! que inicialmente acompañaba a la solicitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada CONDOR. SU SATISFACCIÓN. NUESTRO COMPROMISO. SLOGAN en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de productos y servicios para otras empresas], Agencias de colocación, Agencias de importación-exportación, Difusión de Anuncios publicitarios, Información y Asesoramiento comerciales al consumidor, Colocación de carteles [anuncios], Investigación comercial entre otros".* Por otro lado, la marca solicitada BC BEXY COMERCIAL en la clase 35 protege servicios tales como: *"Servicios de importación, exportación, representación y comercialización de artículos electrónicos, eléctricos, electrodomésticos, herramientas, telefonía en informática, artículos para la construcción y el hogar, muebles para el hogar y la oficina".* 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.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000264

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONDOR SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL CONTRA NERY JAVIER BENITEZ GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BC BEXY COMERCIAL Y ETIQUETA CLASE 35.----------

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, 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.----------

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° 48/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000264

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONDOR SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL CONTRA NERY JAVIER BENITEZ GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BC BEXY COMERCIAL Y ETIQUETA CLASE 35.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CONDOR SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL contra NERY JAVIER BENITEZ GIMENEZ sobre oposición al registro de la marca BC BEXY COMERCIAL Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2408989 solicitada por NERY JAVIER BENITEZ GIMENEZ.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BC BEXY COMERCIAL Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2408989 solicitada por NERY JAVIER BENITEZ GIMENEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000265

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLORAGERMINA, CLASE 05.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SANOFI contra INDUFAR C.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "FLORAGERMINA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FLORAGERMINA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca ENTEROGERMINA 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. ° 000265

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

Que, al analizar las marcas FLORA/GERMINA (solicitada) y ENTERO/GERMINA (oponente), se observa que la primera reproduce la desinencia "GERMINA" de la marca oponente, lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los mismos. Desde esta perspectiva, ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la confusión indirecta (suponer que ambas provienen de un mismo origen).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000265

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLORAGERMINA, CLASE 05.----------

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, 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, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000265

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLORAGERMINA, CLASE 05.----------

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.° 171/24, 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 SANOFI contra INDUFAR C.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "FLORAGERMINA" clase 05, Expediente n° 2024978, solicitada por INDUFAR C.I.S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FLORAGERMINA" clase 05, Expediente n° 2024978, solicitada por INDUFAR C.I.S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000266

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMFAR S.A.E.C.A Y ZOETIS SERVICES LLC CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA SERENIA, CLASE 05.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMFAR S.A.E.C.A Y ZOETIS SERVICES LLC contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposiciones al registro de marca "SERENIA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SERENIA", solicitada para la clase 05, en base a los registros de las marcas SERENUM y CERENIA 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. ° 000266

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMFAR S.A.E.C.A Y ZOETIS SERVICES LLC CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA SERENIA, 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 "SERENIA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de las oposiciones SERENUM y CERENIA se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas SERENIA (solicitada) y SERENUM - CERENIA (oponentes), se observa que la primera reproduce la raíz "SERE" y la segunda "NIA" de las marcas oponentes, lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los mismos. Desde esta perspectiva, ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la confusión indirecta (suponer que ambas provienen de un mismo origen).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000266

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMFAR S.A.E.C.A Y ZOETIS SERVICES LLC CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA SERENIA, CLASE 05.----------

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 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, 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, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000266

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMFAR S.A.E.C.A Y ZOETIS SERVICES LLC CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA SERENIA, CLASE 05.----------

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.° 357/24, 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 procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por COMFAR S.A.E.C.A Y ZOETIS SERVICES LLC contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposiciones al registro de marca "SERENIA" clase 05, Expediente n° 2308158 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SERENIA" clase 05, Expediente n° 2308158 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000266

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMFAR S.A.E.C.A Y ZOETIS SERVICES LLC CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA SERENIA, CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000267

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V. CONTRA OMNIA HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BACSTIM" CLASE 01.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V. contra OMNIA HOLDINGS LIMITED sobre oposición al registro de marca "BACSTIM" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BACSTIM", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca BACTRIM 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. ° 000267

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V. CONTRA OMNIA HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BACSTIM" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BACSTIM" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BACTRIM, 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 Consultoría Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ·

Resolución D.A.M.L n. ° 000267

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V. CONTRA OMNIA HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BACSTIM" CLASE 01.----------

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. ° 000267

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V. CONTRA OMNIA HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BACSTIM" CLASE 01.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 442/24, 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 SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V. contra OMNIA HOLDINGS LIMITED sobre oposición al registro de marca "BACSTIM" clase 01, Expediente n° 2112507 solicitada por OMNIA HOLDINGS LIMITED----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BACSTIM" clase 01, Expediente n° 2112507 solicitada por OMNIA HOLDINGS LIMITED.----------

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. ° 000268

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALTIUS GROUP S.R.L. CONTRA ZITRO INTERNATIONAL S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALTIUS GLARE Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

Asunción, 31 MAR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ALTIUS GROUP S.R.L. contra ZITRO INTERNATIONAL S.A.R.L. sobre oposición al registro de la marca ALTIUS GLARE Y ETIQUETA clase 28, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALTIUS GLARE Y ETIQUETA, solicitada para la clase 28, en base a la marca ALTIUS 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. ° 000268

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALTIUS GROUP S.R.L. CONTRA ZITRO INTERNATIONAL S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALTIUS GLARE Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

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

Que, 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 ALTIUS registrada en la clase 36 protege servicios *tales como: "Negocios inmobiliarios"*. Por otro lado, la marca solicitada ALTIUS GLARE en la clase 28, protege productos como: *"Juegos; máquinas independientes de videojuegos; máquinas para juegos de azar y de apuestas; carcasas para máquinas de juegos de azar y de apuestas"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios y 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. ALTIUS oponente en la clase 36, se enfoca en *servicios inmobiliarios*, mientras que ALTIUS GLARE solicitada en la clase 28, está más orientada hacia *productos como juegos y maquina para juegos azar* 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000268

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALTIUS GROUP S.R.L. CONTRA ZITRO INTERNATIONAL S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALTIUS GLARE Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas ALTIUS GLARE Y ETIQUETA, solicitada en la clase 28, y ALTIUS, registrada en la clase 36, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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, es importante señalar que la marca solicitada ALTIUS GLARE 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.----------

ALTIUS GLARE

SOLICITADA

altius

OPONENTE

Resolución D.A.M.L n. ° 000268

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALTIUS GROUP S.R.L. CONTRA ZITRO INTERNATIONAL S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALTIUS GLARE Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

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° 402/24 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 ALTIUS GROUP S.R.L. contra ZITRO INTERNATIONAL S.A.R.L. sobre oposición al registro de la marca ALTIUS GLARE Y ETIQUETA clase 28, Expediente n° 2325579 solicitada por ALTIUS GROUP S.R.L. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000268

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALTIUS GROUP S.R.L. CONTRA ZITRO INTERNATIONAL S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALTIUS GLARE Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ALTIUS GLARE Y ETIQUETA clase 28, Expediente n° 2325579 solicitada por ALTIUS GROUP S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos