Resolución D.A.M.L n. ° 000417

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO MA, CLASE 05.----------

Asunción, 02 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO MA, clase 05, y. —----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMINO MA solicitada para la clase 05, en base a la solicitud anterior de la marca AMINO PLUS 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. ° 000417

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO MA, CLASE 05.----------

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada AMINO MA y la marca oponente AMINO PLUS presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, especialmente en sus terminaciones, MA - PLUS, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

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

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

Que, la denominación AMINO, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000417

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO MA, CLASE 05.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **AMINO**GAL Registro n° 564.523, **AMINO** LITE Registro n° 544.064, **AMINO**TOTAL Registro n° 496185, **AMINO**VEN Registro n° 482.567, entre otros.----------

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].----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000417

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO MA, CLASE 05.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000417

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO MA, CLASE 05.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 15/25 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 MATRISOJA SOCIEDAD ANÓNIMA contra TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO MA clase 05, Expediente n° 2408492 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMINO MA clase 05, Expediente n° 2408492 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000418

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO V4, CLASE 05.----------

Asunción, 02 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO V4, clase 05, y. —----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMINO V4 solicitada para la clase 05, en base a la solicitud anterior de la marca AMINO PLUS 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. ° 000418

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO V4, CLASE 05.----------

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada AMINO V4 y la marca oponente AMINO PLUS presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, especialmente en sus terminaciones, V4 - PLUS, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.---------

Que, entre las marcas en pugna: AMINO V4 (solicitada) vs. AMINO PLUS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Que, la denominación AMINO, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000418

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO V4, CLASE 05.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **AMINO**GAL Registro n° 564.523, **AMINO** LITE Registro n° 544.064, **AMINO**TOTAL Registro n° 496.185, **AMINO**VEN Registro n° 482.567, entre otros.----------

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].----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000418

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO V4, CLASE 05.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000418

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO V4, CLASE 05.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 13/25 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 MATRISOJA SOCIEDAD ANÓNIMA contra TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO V4 clase 05, Expediente n° 2408486 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMINO V4 clase 05, Expediente n° 2408486 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000419

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO MA, CLASE 01.----------

Asunción, 02 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MATRISOJA SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO MA, clase 01, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMINO MA solicitada para la clase 01, en base a la solicitud anterior de la marca AMINO PLUS 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. ° 000419

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO MA, 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 un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada AMINO MA y la marca oponente AMINO PLUS presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, especialmente en sus terminaciones, MA - PLUS, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000419

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO MA, CLASE 01.----------

Que, tanto la denominación AMINO, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 01, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **AMINO**LOM Registro n° 405.324, **AMINO**SIK Registro n° 575.574, **AMINO**AGRO Registro n° 566.629, **AMINOS**WEET Registro n° 444.643, AMINO OMNIA Registro n° 540.241 entre otros.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000419

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO MA, CLASE 01.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 14/25 emitido por la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000419

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO MA, CLASE 01.----------

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MATRISOJA SOCIEDAD ANÓNIMA contra TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO MA clase 01, Expediente n° 2408493 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMINO MA clase 01, Expediente n° 2408493 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución D.A.M.L n. ° 000420

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO V4, CLASE 01.----------

Asunción, 02 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MATRISOJA SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO V4, clase 01, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMINO V4 solicitada para la clase 01, en base a la solicitud anterior de la marca AMINO PLUS 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. ° 000420

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO V4, 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 un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada AMINO V4 y la marca oponente AMINO PLUS presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, especialmente en sus terminaciones, V4 - PLUS, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

Que, entre las marcas en pugna: AMINO V4 (solicitada) vs. AMINO PLUS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000420

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO V4, CLASE 01.----------

Que, la denominación AMINO, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 01, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **AMINO**LOM Registro n° 405.324, **AMINO**SIK Registro n° 575.574, **AMINO**AGRO Registro n° 566.629, **AMINO**SWEET Registro n° 444.643, AMINO OMNIA Registro n° 540.241 entre otros.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000420

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO V4, CLASE 01.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 16/25 emitido por la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000420

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO V4, CLASE 01.----------

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MATRISOJA SOCIEDAD ANÓNIMA contra TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO V4 clase 01, Expediente n° 2408488 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMINO V4 clase 01, Expediente n° 2408488 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO 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° 000421

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "H.TV Y ETIQUETA", CLASE 09, OPOSICIÓN N° 1765125, INTERPUESTA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"H.TV Y ETIQUETA" clase 09 oposición N° 1765125 INTERPUESTA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO.-----**

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° 1765125, deducida contra la marca "H.TV Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 1713165, solicitada por la firma OPEN SKY 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° 000422

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "H TV Y ETIQUETA", CLASE 09, OPOSICIÓN N° 1765120, INTERPUESTA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"H TV Y ETIQUETA" clase 09 oposición N° 1765120 INTERPUESTA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO.-----**

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° 1765120, deducida contra la marca "H TV Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 1713160, solicitada por la firma OPEN SKY 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° 000423

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "H TV BRING YOU HOME TV", CLASE 35, OPOSICIÓN N° 1759378, INTERPUESTA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"H TV BRING YOU HOME TV", clase 35 oposición N° 1759378 INTERPUESTA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO.----------**

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° 1759378, deducida contra la marca "H TV BRING YOU HOME TV", clase 35, Acta N° 1736272, solicitada por RUSSEL STEVE VIVEROS ORTIZ.----------**

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° 000424

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "H TV BRING YOU HOME TV", CLASE 09, OPOSICIÓN N° 1759372, INTERPUESTA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"H TV BRING YOU HOME TV", clase 09 oposición N° 1759372 INTERPUESTA POR CYNTHIA CONCEPCIÓN RÍOS CABALLERO.----------**

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° 1759372, deducida contra la marca "H TV BRING YOU HOME TV", clase 09, Acta N° 1736274, solicitada por RUSSEL STEVE VIVEROS ORTIZ.----------**

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000425

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA @YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. contra TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposición al registro de la marca @YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA clase 38, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca @YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA, solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca CRECÍ Y PERDÍ en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000425

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA @YOCRECÍ_PY 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado @YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA solicitada en clase 38 y la registrada CRECÍ Y PERDÍ, en clase 35. ----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la solicitud de registro, @YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 38 específicamente: *"PÁGINA WEB; ANUNCIOS ELECTRÓNICOS; TRANSMISIÓN DE MENSAJES VÍA INTERNET; TRANSMISIÓN DE FLUJO CONTINUO DE DATOS; TRANSMISIÓN DE MENSAJES Y DE IMAGEN ASISTIDA POR ORDENADOR; TELEVISIÓN POR CABLE Y TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE; COMUNICACIONES RADIOFÓNICAS; DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN ABIERTA, POR CABLE E INTERNET, SERVICIOS DE DIFUSIÓN INALÁMBRICA; TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS INFORMÁTICOS; TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES; SUMINISTRO DE ACCESO A BASES DE DATOS; SERVICIOS DE TABLONES DE ANUNCIOS ELECTRÓNICOS; TRANSMISIÓN DE MENSAJES E IMÁGENES ASISTIDA POR COMPUTADORA; TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO; COMUNICACIONES POR TERMINALES*

Resolución D.A.M.L n. ° 000425

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA @YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

DE COMPUTADORA; COMUNICACIONES POR TERMINALES DE ORDENADOR; ENVÍO DE MENSAJES; ACCESO A UNA RED INFORMÁTICA MUNDIAL, COMUNICACIONES POR TERMINALES DE ORDENADOR; CONEXIÓN POR TELECOMUNICACIONES A UNA RED INFORMÁTICA MUNDIAL; DESPACHO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS."; mientras que la marca registrada "CRECÍ Y PERDÍ" proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Asesoramiento, consultoría e información sobre gestión empresarial y comercialización de productos en régimen de franquicia; asesoría, consultoría e información sobre la implementación y viabilidad de un sistema de franquicia; gestión de franquicias; comercio, por cualquier medio, de prendas de vestir".* Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en pugna.----------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "CRECÍ Y PERDÍ" en la clase 38, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "@YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA". ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000425

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA @YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

Que, bajo esta premisa, se observa que la marca oponente "CRECÍ Y PERDÍ" **no se encuentra registrada en la clase 38**, que corresponde a servicios de telecomunicaciones, y es precisamente en esta clase donde se solicita el registro de la marca "@YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA". Dado que la oposición no cuenta con un derecho previamente adquirido en dicha clase, **no existe colisión formal entre los signos enfrentados desde el punto de vista del principio registral uniclase.----------**

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

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

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000425

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA @YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 94/25 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 CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA. contra TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposición al registro de la marca @YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA

Resolución D.A.M.L n. ° 000425

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA @YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

clase 38, Expediente n° 2457468 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca @YOCRECÍ_PY Y ETIQUETA clase 38, Expediente n° 2457468 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA contra TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposición al registro de la marca YOCRECÍ Y ETIQUETA clase 25, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca YOCRECÍ Y ETIQUETA, solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca CRECÍ Y PERDÍ en la 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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, resulta relevante destacar que el oponente, en su escrito de oposición, ha manifestado ser titular de registros marcarios en el extranjero —específicamente en Brasil— en las clases 25 y 35, bajo los números 919132936 y 913538663. Asimismo, ha acreditado su calidad de titular de la marca *CRECÍ Y PERDÍ* en nuestro país, en las clases 25 y 35, conforme a los registros números 578.487 y 578.602.----------

Que, **desde un análisis ortográfico**, se advierte que las denominaciones "YOCRECÍ" y "CRECÍ Y PERDÍ" comparten elementos sustanciales. En particular, el término "CRECÍ" es reproducido íntegramente en la marca solicitada, lo que constituye una apropiación parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo preexistente.----------

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas *YOCRECÍ Y ETIQUETA* y *CRECÍ Y PERDÍ*, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente "aire de familia" que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas).----------

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

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, "*el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión*"[3].----------

Que, **en cuanto al alcance de la protección solicitada;** la solicitud de registro YOCRECÍ Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase 25, específicamente: "*Prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería*". Mientras que el oponente CRECÍ Y

[2] Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273
[3] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

PERDÍ, protege productos de la clase 25, específicamente: *"Manguitos [prendas de vestir]; prendas de punto; delantales [prendas de vestir]; babadores que no sean de papel; pantalones bombachos; shorts de baño; trajes de baño; bodis [ropa interior]; gorras; botas; cubre cuellos; calzado; pantalones; pantaletas; camisas de manga corta; camisas; camisetas; capuchas; abrigos; chaquetas; zapatillas de baño; pantuflas; zapatillas de interior; cinturones [prendas de vestir]; chalecos; fulares; ajuares de ropa para bebés; fajines; trajes de disfraces; boinas; batas; leggings [pantalones]; guantes [prendas de vestir]; batas [guardapolvos]; prendas de calcetería; calcetines; pijamas; ponchos; suéteres; kimonos; saltos de cama; ropa interior; ropa de gimnasia; ropa de playa; faldas; faldas short; sandalias; sandalias de baño; zapatos; calzado de playa; zapatillas de deporte; saris; sobretodos; suéteres; shorts de baño; gorros de ducha; gorros de baño; tacos para botas de fútbol; prendas de vestir; ropa; vestimenta; ropa de confección; chales."*.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."[5]----------

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura entre las marcas en pugna, esta Dirección considera que la coexistencia de ambas puede inducir a error al público consumidor, generando una asociación indebida entre los signos y afectando los derechos previamente adquiridos por el oponente.----------

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto, esta Dirección considera que la marca solicitada resulta inequívocamente confundible con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[6] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las

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

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

manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, podemos notar que la notoriedad de la misma se encuentra debidamente probada, conforme a las documentales aportadas al momento de promover oposición.----------

Que, si bien es cierto que el oponente no ostenta en nuestro país la titularidad de una marca mixta, sino exclusivamente denominativa, no puede desestimarse la documentación acompañada que respalda sus afirmaciones, en particular aquella correspondiente a registros concedidos en el extranjero, donde sí figura como titular de signos mixtos. Resulta por ello inadmisible sostener la existencia de una mera "casualidad milagrosa", especialmente cuando los signos comparten elementos similares, operan en las mismas clases y apuntan a un público objetivo coincidente.----------

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestión no son idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de productos dirigidos al mismo público objetivo, refuerza la percepción de un vínculo empresarial o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusión, tanto directa como indirecta.----------

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y Cabanellas de las Cuevas: "*Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el*

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

ideológico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido"[7].----------

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

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar. ----------

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: "*El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*[8].----------

[7] Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28
[8] Jorge Otamendi - Derecho de marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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 consiguiente, esta Dirección estima que la marca solicitada incurre en las causales prohibidas previstas en el artículo 2, inciso "i", de la Ley n.º 1.294/98 de Marcas, por cuanto la denominación solicitada es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación indebida con una marca preexistente.----------

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista 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.° 92/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA contra TASSIANE CRITINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposición al registro de la marca YOCRECÍ Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 2457466 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca YOCRECÍ Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 2457466 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000427

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA contra TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposición al registro de la marca YOCRECÍ Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca YOCRECÍ Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CRECÍ Y PERDÍ 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000427

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ 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, resulta relevante destacar que el oponente, en su escrito de oposición, ha manifestado ser titular de registros marcarios en el extranjero —específicamente en Brasil— en las clases 25 y 35, bajo los números 919132936 y 913538663. Asimismo, ha acreditado su calidad de titular de la marca *CRECÍ Y PERDÍ* en nuestro país, en las clases 25 y 35, conforme a los registros números 578.487 y 578.602.----------

Que, **desde un análisis ortográfico**, se advierte que las denominaciones "YOCRECÍ" y "CRECÍ Y PERDÍ" comparten elementos sustanciales. En particular, el término "CRECÍ" es reproducido íntegramente en la marca solicitada, lo que constituye una apropiación parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo preexistente.----------

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas *YOCRECÍ Y ETIQUETA* y *CRECÍ Y PERDÍ*, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o

Resolución D.A.M.L n. ° 000427

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente "aire de familia" que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas).----------

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

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, "*el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión*"[3].----------

Que, **en cuanto al alcance de la protección solicitada;** la solicitud de registro YOCRECÍ Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase 25, específicamente: "*SERVICIOS DE IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION,*

[2] Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273
[3] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000427

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

ABASTECIMIENTO A TERCEROS, COMPRA Y VENTA DE PRENDAS DE VERTIR, CALZADOS, CARTERAS, MOCHILAS, BIJOUTERIES, JOYAS, GORROS, VINCHAS, MEDIAS, ROPAS INTERIORES, PERFUMES, ACCESORIOS PARA ROPAS, AJUARES PARA BEBES, BOLSONES PARA BEBES, JUGUETES, PUBLICIDAD, GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACIÓN COMERCIAL.-". Mientras que el oponente CRECÍ Y PERDÍ, protege productos de la clase 35, específicamente: *"Asesoramiento, consultoría e información sobre gestión empresarial y comercialización de productos en régimen de franquicia; asesoría, consultoría e información sobre la implementación y viabilidad de un sistema de franquicia; gestión de franquicias; comercio, por cualquier medio, de prendas de vestir".*----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000427

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."[5]----------

Que, en virtud de las similitudes denominativas, fonéticas, conceptuales y de cobertura entre las marcas en pugna, esta Dirección considera que la coexistencia de ambas puede inducir a error al público consumidor, generando una asociación indebida entre los signos y afectando los derechos previamente adquiridos por el oponente.----------

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto, esta Dirección considera que la marca solicitada resulta inequívocamente confundible con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[6] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, podemos notar que la notoriedad de la

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

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

misma se encuentra debidamente probada, conforme a las documentales aportadas al momento de promover oposición.----------

Que, si bien es cierto que el oponente no ostenta en nuestro país la titularidad de una marca mixta, sino exclusivamente denominativa, no puede desestimarse la documentación acompañada que respalda sus afirmaciones, en particular aquella correspondiente a registros concedidos en el extranjero, donde sí figura como titular de signos mixtos. Resulta por ello inadmisible sostener la existencia de una mera "casualidad milagrosa", especialmente cuando los signos comparten elementos similares, operan en las mismas clases y apuntan a un público objetivo coincidente.----------

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestión no son idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de productos dirigidos al mismo público objetivo, refuerza la percepción de un vínculo empresarial o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusión, tanto directa como indirecta.----------

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y Cabanellas de las Cuevas: "*Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el*

ideológico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido"[7].----------

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

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar. ----------

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: "*El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos*"[8].----------

[7] Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28
[8] Jorge Otamendi - Derecho de marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000427

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ 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 consiguiente, esta Dirección estima que la marca solicitada incurre en las causales prohibidas previstas en el artículo 2, inciso "i", de la Ley n.º 1.294/98 de Marcas, por cuanto la denominación solicitada es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación indebida con una marca preexistente.----------

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista 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.° 93/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 000427

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA CONTRA TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YOCRECÍ Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA contra TASSIANE CRITINA DINIZ DOS SANTOS sobre oposición al registro de la marca YOCRECÍ Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2457467 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca YOCRECÍ Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2457467 solicitada por TASSIANE CRISTINA DINIZ DOS SANTOS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000428

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO FL, CLASE 01.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MATRISOJA SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO FL, clase 01, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMINO FL solicitada para la clase 01, en base a la solicitud anterior de la marca AMINO PLUS 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. ° 000428

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO FL, 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 un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada AMINO FL y la marca oponente AMINO PLUS presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, especialmente en sus terminaciones, FL - PLUS, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000428

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO FL, CLASE 01.----------

Que, tanto la denominación AMINO, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 01, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **AMINO**LOM Registro n° 405.324, **AMINO**SIK Registro n° 575.574, **AMINO**AGRO Registro n° 566.629, **AMINOS**WEET Registro n° 444.643, AMINO OMNIA Registro n° 540.241 entre otros.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000428

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO FL, CLASE 01.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 17/25 emitido por la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000428

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO FL, CLASE 01.----------

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MATRISOJA SOCIEDAD ANÓNIMA contra TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO FL clase 01, Expediente n° 2408491 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMINO FL clase 01, Expediente n° 2408491 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000429

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO FL, CLASE 05.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MATRISOJA SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO FL, clase 05, y. —----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMINO FL solicitada para la clase 05, en base a la solicitud anterior de la marca AMINO PLUS 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. ° 000429

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO FL, CLASE 05.----------

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada AMINO FL y la marca oponente AMINO PLUS presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, especialmente en sus terminaciones, FL - PLUS, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

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

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

Que, la denominación AMINO, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000429

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO FL, CLASE 05.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **AMINO**GAL Registro n° 564.523, **AMINO** LITE Registro n° 544.064, **AMINO**TOTAL Registro n° 496185, **AMINO**VEN Registro n° 482.567, entre otros.----------

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].----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000429

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO FL, CLASE 05.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000429

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATRISOJA SOCIEDAD ANONIMA CONTRA TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMINO FL, CLASE 05.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 18/25 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 MATRISOJA SOCIEDAD ANÓNIMA contra TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposición al registro de la marca AMINO FL clase 05, Expediente n° 2408489 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMINO FL clase 05, Expediente n° 2408489 solicitada por TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMERCIO S.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000430

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BOCELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA", CLASE 35.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI contra FEDERICO GATTI BOCELLI sobre oposición al registro de la marca MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**MOKKA** CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca **MOCCA** en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000430

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BOCELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA", CLASE 35.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **MOKKA** CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA y **MOCCA** 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 (tales como publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, además el oponente ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/429.907 en la clases 35,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de MOKKA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000430

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BOCELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA", CLASE 35.----------

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

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

Que, en 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. ° 000430

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BOCELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA", CLASE 35.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 233/24, 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 ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI contra FEDERICO GATTI BOCELLI sobre oposición al registro de marca **"**MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA**"** clase 35, Expediente n° 2370413 solicitada por FEDERICO GATTI BOCELLI ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2370413, solicitada por MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000431

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA CARLOS MANUEL LUGO GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BERGEN BEER CLASE 32.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BEDSON S.A. contra CARLOS MANUEL LUGO GARCETE sobre oposición al registro de la marca BERGEN BEER, clase 32, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BERGEN BEER, solicitada para la clase 32, en base a la marca BEDGEN 40 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. ° 000431

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA CARLOS MANUEL LUGO GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BERGEN BEER 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BERGEN BEER y la marca oponente BEDGEN 40 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000431

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA CARLOS MANUEL LUGO GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BERGEN BEER CLASE 32.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca "BERGEN BEER " solicitada 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 registrada BEDGEN 40 en la clase 05, protege productos tales como: *"productos farmacéuticos, productos para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios, alimentos dietéticos y sustancias para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios entre otros"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. BERGEN BEER solicitada en la clase 32, se enfoca en productos de bebidas sin alcohol, mientras que BEDGEN 40 registrada en la clase 05, está más orientada hacia productos farmacéuticos y veterinarios 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000431

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA CARLOS MANUEL LUGO GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BERGEN BEER CLASE 32.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas BERGEN BEER, solicitada en la clase 32, y BEDGEN 40 , registrada en la clase 05, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

Que, bajo esta premisa, se observa que la marca oponente "BEDGEN 40" **no se encuentra registrada en la clase 32**, que corresponde a productos farmacéuticos, y es precisamente en esta clase donde se solicita el registro de la marca "BERGEN BEER". Dado que la oposición no cuenta con un derecho previamente adquirido en dicha clase, **no existe colisión formal entre los signos enfrentados desde el punto de vista del principio registral uniclase.----------**

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de Niza, **no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposición**, esto es, la identidad o semejanza de signos **dentro de la misma clase o entre clases conexas debidamente justificadas**. En consecuencia, **resulta jurídicamente viable la coexistencia**

Resolución D.A.M.L n. ° 000431

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA CARLOS MANUEL LUGO GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BERGEN BEER CLASE 32.----------

pacífica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*[3] ----------

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° 510/24 emitido por la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000431

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA CARLOS MANUEL LUGO GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BERGEN BEER CLASE 32.----------

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 BEDSON S.A. contra CARLOS MANUEL LUGO GARCETE sobre oposición al registro de la marca BERGEN BEER clase 32, Expediente n° 22107096 solicitada por CARLOS MANUEL LUGO GARCETE.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BERGEN BEER clase 32, Expediente n°22107096 solicitada por CARLOS MANUEL LUGO GARCETE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000432

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MONDELEZ BRASIL LTDA contra AMANDE S.A. sobre oposición al registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, clase 32 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, solicitada para la clase 32, en base a la marca AMANDITA y otros, 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. ° 000432

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 AMANDE REAL PLANT BASED y la marca oponente AMANDITA 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: A/MAN/DE/REAL/PLANT/BASED (solicitada) vs. A/MAN/DI/TA (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. ° 000432

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

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, asimismo, es relevante señalar que la marca solicitada AMANDE REAL PLANT BASED 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.----------

AMANDITA - DENOMINATIVA

SOLICITADA ***OPONENTE***

Resolución D.A.M.L n. ° 000432

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

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, asimismo corresponde mencionar que la marca **AMANDE** REAL PLANT BASED solicitada por AMANDE S.A., se constituye del nombre comercial **(AMANDE)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

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. ° 000432

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

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 revocar el Dictamen n° 578/24 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 MONDELEZ BRASIL LTDA contra AMANDE S.A. sobre oposición al registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA clase 32, Expediente n° 2167635 solicitada por AMANDE S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA clase 32, Expediente n° 2167635 solicitada por AMANDE S.A. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000432

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000433

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MONDELEZ BRASIL LTDA contra AMANDE S.A. sobre oposición al registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, clase 30 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca AMANDITA y otros, 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. ° 000433

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED 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 AMANDE REAL PLANT BASED y la marca oponente AMANDITA 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: A/MAN/DE/REAL/PLANT/BASED (solicitada) vs. A/MAN/DI/TA (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. ° 000433

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED 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 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, asimismo, es relevante señalar que la marca solicitada AMANDE REAL PLANT BASED 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.----------

AMANDITA - DENOMINATIVA

SOLICITADA ***OPONENTE***

Resolución D.A.M.L n. ° 000433

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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, asimismo corresponde mencionar que la marca **AMANDE** REAL PLANT BASED solicitada por AMANDE S.A., se constituye del nombre comercial **(AMANDE)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

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. ° 000433

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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 revocar el Dictamen n° 579/24 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 MONDELEZ BRASIL LTDA contra AMANDE S.A. sobre oposición al registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2167652 solicitada por AMANDE S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2167652 solicitada por AMANDE S.A. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000433

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000434

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO PANDA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ sobre oposición al registro de la marca HELADITO PANDA Y ETIQUETA, clase 30 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca HELADITO PANDA Y ETIQUETA solicitada para la clase 30, en base a la marca HELADITO AMERICANO 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. ° 000434

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO PANDA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada HELADITO PANDA Y ETIQUETA y la marca oponente HELADITO AMERICANO 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: HELADITO/**PANDA** (solicitada) vs. HELADITO/**AMERICANO** (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000434

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO PANDA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que las mismas son muy diferentes.----------

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

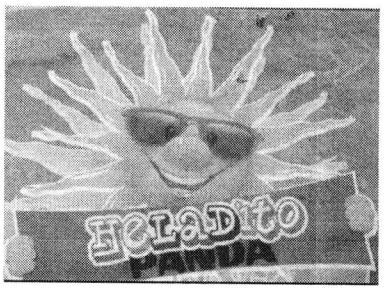
Que, es importante señalar que la marca solicitada HELADITO PANDA cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000434

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO PANDA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.----------



HELADITO AMERICANO

SOLICITADA *OPONENTE - DENOMINATIVO*

Que, después de realizar un análisis exhaustivo y detallado del caso que nos ocupa, esta Dirección ha llegado a la conclusión de que las marcas en disputa tienen la posibilidad de coexistir de manera pacífica. En este sentido, se ha observado que tanto la marca solicitada como la marca oponente presentan elementos distintivos que permiten diferenciarlas claramente.--------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000434

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO PANDA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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° 591/24 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 MERCADO PLUS S.A. contra DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRIGUEZ sobre oposición al registro de la marca HELADITO PANDA Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2347841 solicitada por DOMINGO GUZMÁN ORTIZ RODRIGUEZ.-

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca HELADITO PANDA Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2347841 solicitada por DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRIGUEZ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000435

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO PANDA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ sobre oposición al registro de la marca HELADITO PANDA Y ETIQUETA, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca HELADITO PANDA Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca HELADITO AMERICANO 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. ° 000435

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO PANDA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada HELADITO PANDA Y ETIQUETA y la marca oponente HELADITO AMERICANO 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: HELADITO/**PANDA** (solicitada) vs. HELADITO/**AMERICANO** (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000435

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO PANDA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que las mismas son muy diferentes.----------

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

Que, es importante señalar que la marca solicitada HELADITO PANDA 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000435

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO PANDA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.----------

HELADITO AMERICANO

SOLICITADA *OPONENTE - DENOMINATIVO*

Que, después de realizar un análisis exhaustivo y detallado del caso que nos ocupa, esta Dirección ha llegado a la conclusión de que las marcas en disputa tienen la posibilidad de coexistir de manera pacífica. En este sentido, se ha observado que tanto la marca solicitada como la marca oponente presentan elementos distintivos que permiten diferenciarlas claramente.--------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000435

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO PANDA Y ETIQUETA, 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° 590/24 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 MERCADO PLUS S.A. contra DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRIGUEZ sobre oposición al registro de la marca HELADITO PANDA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2347848 solicitada por DOMINGO GUZMÁN ORTIZ RODRIGUEZ.-

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca HELADITO PANDA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2347848 solicitada por DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRIGUEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000436

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Asunción, 05 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MONDELEZ BRASIL LTDA contra AMANDE S.A. sobre oposición al registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, clase 29 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, solicitada para la clase 29, en base a la marca AMANDITA y otros, 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. ° 000436

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AMANDE REAL PLANT BASED y la marca oponente AMANDITA 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: A/MAN/DE/REAL/PLANT/BASED (solicitada) vs. A/MAN/DI/TA (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. ° 000436

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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, asimismo, es relevante señalar que la marca solicitada AMANDE REAL PLANT BASED 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.----------

SOLICITADA

AMANDITA - DENOMINATIVA

OPONENTE

Resolución D.A.M.L n. ° 000436

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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, asimismo corresponde mencionar que la marca **AMANDE** REAL PLANT BASED solicitada por AMANDE S.A., se constituye del nombre comercial **(AMANDE)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

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. ° 000436

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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 revocar el Dictamen n° 577/24 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 MONDELEZ BRASIL LTDA contra AMANDE S.A. sobre oposición al registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA clase 29, Expediente n° 2167640 solicitada por AMANDE S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA clase 29, Expediente n° 2167640 solicitada por AMANDE S.A. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000436

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONDELEZ BRASIL LTDA CONTRA AMANDE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMANDE REAL PLANT BASED Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000437

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BUREAU VERITAS SOCIETÉ ANONYME CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

Asunción, 06 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BUREAU VERITAS SOCIETÉ ANONYME contra DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA sobre oposición al registro de marca "V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA" clase 42, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA", solicitada para la clase 42, en base a la solicitud "BUREAU VERITAS" clase 42, 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. ° 000437

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BUREAU VERITAS SOCIETÉ ANONYME CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V VERITAS BUREAU 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, es importante destacar que el oponente en su escrito de promoción manifiesta: "*Recientemente, mi mandante ha tomado conocimiento, mediante la publicación de edictos que la Señora Deniuska Romero Farramola ha solicitado el registro de la marc "V VERITAS BUREAU" en la clase 42, clase que coincide exactamente con las actividades de mi mandante...///...Cabe resaltar además que dicha persona no tiene, ni tuvo nunca, relación alguna con la firma, ni tampoco desarrolla actividades en el campo de servicios de inspección y certificación, por ende no se justifica el pedido de registro de la citada marca, por lo que solo se puede presumir que un planteamiento de tal naturaleza sería de mala fe y al solo efecto de provocar confusión, posiblemente con el objeto de obtener luego beneficios económicos, aprovechándose del prestigio que mi mandante goza mundialmente".*----------

Además la solicitante en su contestación manifiesta: "*Que, le corresponde en mejor derecho, por presentación de la solicitud de registro en tiempo y forma, a la marca V VERITAS BUREAU y etiqueta, a mi patrocinada DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA, y el hecho de la oponente cuente con registro en su país de origen no les da derecho a poder reprimir el hecho y derecho que le corresponde a mi patrocinada...///... que en razón de todo lo antedicho, en cuanto a las diferencias, resulta que la marca solicitada por mi patrocinada V VERITAS BUREAU causa una IMPRESIÓN de CONJUNTO en la mente de los consumidores TOTALMENTE DIFERENTE en relación con la marca por la cual se opone* ".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000437

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BUREAU VERITAS SOCIETÉ ANONYME CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

Si bien es cierto que la solicitante ostenta el derecho de prelación al haber presentado su solicitud con fecha 13 de mayo de 2020, anterior a la del oponente, que fue interpuesta el 02 de octubre de 2020, no puede soslayarse que el oponente, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera y solicitada en nuestro país **BUREAU VERITAS** y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas[2], tenemos que se encuentra registrada la marca **BUREAU VERITAS**, en la clase 42 y otras, en numerosos países y a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

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

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "*Las llamadas marcas notorias .../...*

2 https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=BUREAU%20VERITAS&tmStatus=Registered

Resolución D.A.M.L n. ° 000437

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BUREAU VERITAS SOCIETÉ ANONYME CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).[3] ----------

Que, conforme a lo expuesto precedentemente, y habiendo el oponente acreditado un derecho marcario anterior al del solicitante, resulta pertinente efectuar el análisis comparativo entre los signos "V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA"(solicitud) y "BUREAU VERITAS" (marca oponente). Del cotejo marcario se advierte que la marca solicitada reproduce de forma parcial pero sustancial la estructura fonética y conceptual de la marca previamente registrada, lo cual podría generar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.----------

Cabe señalar que, si bien el análisis comparativo puede considerar elementos individualizados de los signos en conflicto, el criterio consolidado en la normativa en materia de propiedad industrial establece que debe prevalecer el **examen de conjunto**, evaluando la impresión global que los signos generan desde la perspectiva del consumidor medio. En este contexto, la similitud fonética entre "V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA" y "BUREAU VERITAS", aun con ligeras variaciones gráficas, es relevante, especialmente tratándose de signos destinados a productos o servicios del mismo sector, lo que incrementa el riesgo de confusión directa o indirecta.----------

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un **notorio aire de familia** debido a las semejanzas fonéticas y visuales "V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA" y "BUREAU VERITAS", lo que conlleva un alto riesgo de confusión en el público consumidor. Esta confusión puede manifestarse de manera **directa**, al llevar a los consumidores a identificar erróneamente un producto por otro, o **indirecta**, al inducir a pensar que ambos signos designan

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

productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados económicamente. ----------

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

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestión no son idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de productos dirigidos al mismo público objetivo, refuerza la percepción de un vínculo empresarial o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusión, tanto directa como indirecta.----------

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y Cabanellas de las Cuevas: "*Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el ideológico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido*"[4].----------

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,

[4] Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28

Resolución D.A.M.L n. ° 000437

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BUREAU VERITAS SOCIETÉ ANONYME CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 42***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar. ----------

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: "*El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos*"[5].----------

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto, esta Dirección considera que la marca solicitada resulta inequívocamente confundible con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.----------

[5] Jorge Otamendi - Derecho de marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000437

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BUREAU VERITAS SOCIETÉ ANONYME CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

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.° 129/24, 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. ° 000437

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BUREAU VERITAS SOCIETÉ ANONYME CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DOLS BUREAU VERITAS SOCIETÉ ANONYME contra DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA sobre oposición al registro de marca "V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2019452 solicitada por DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "V VERITAS BUREAU Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2019452 solicitada por DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000438

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CRISTIAN FABIAN GERKE RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YERBA MATE LA NORTEÑITA, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 06 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO contra CRISTIAN FABIAN GERKE RAMIREZ sobre oposición al registro de marca "YERBA MATE LA NORTEÑITA, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YERBA MATE LA NORTEÑITA, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca NORTE VOS CONOCES, VOS CONFIAS (SLOGAN) en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000438

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CRISTIAN FABIAN GERKE RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YERBA MATE LA NORTEÑITA, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "YERBA MATE LA NORTEÑITA, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición NORTE VOS CONOCES, VOS CONFIAS (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 YERBA MATE *LA NORTEÑITA*, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA (solicitada) y NORTE VOS CONOCES, VOS CONFIAS (SLOGAN) (oponente), se observa que 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, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de un diminutivo (YERBA MATE *LA NORTEÑITA*, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA) de la marca que pertenece a un tercero (NORTE), que ya cuenta con reconocimiento por parte del

público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público, cuyo registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla 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*[2].----------

Que, la marca **NORTE** VOS CONOCES, VOS CONFIAS (SLOGAN) es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante incluye las palabras YERBA /MATE /CRISTIAN/ GERKE, la misma no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas, teniendo en cuenta que las palabras de uso común no son tenidas en cuenta al momento de realizar el estudio, mientras que; lo que respecta al nombre notamos que en la etiqueta la misma no es lo suficientemente visible, tales afirmación se puede corroborar a continuación:----------

[2] Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

Resolución D.A.M.L n. ° 000438

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CRISTIAN FABIAN GERKE RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YERBA MATE LA NORTEÑITA, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

SOLICITUD

NORTE VOS CONOCES, VOS CONFIAS (SLOGAN)

OPOSICIÓN

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, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "**NORTE** VOS CONOCES, VOS CONFIAS (SLOGAN)", Reg. n° 574.518, **NORTE**, LA ELECCIÓN INTELIGENTE (SLOGAN), Reg. n° 539.993, ENVASE **NORTE**, Reg. n° 556.867, GO BY **NORTE**, Reg. n° 574.064, PLAY BY **NORTE**, Reg. n° 574063, todas en la clase 30.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo* que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

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. ° 000438

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CRISTIAN FABIAN GERKE RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YERBA MATE LA NORTEÑITA, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

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. ° 000438

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CRISTIAN FABIAN GERKE RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YERBA MATE LA NORTEÑITA, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 271/24, 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 A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO contra CRISTIAN FABIAN GERKE RAMIREZ sobre oposición al registro de marca "YERBA MATE LA NORTEÑITA, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2400526 solicitada por CRISTIAN FABIAN GERKE RAMIREZ.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "YERBA MATE LA NORTEÑITA, DE CRISTIAN GERKE Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2400526 solicitada por CRISTIAN FABIAN GERKE RAMIREZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000439

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DSM IP ASSETS B.V. CONTRA VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISONALIN" CLASE 01.----------

Asunción, 06 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DSM IP ASSETS B.V. contra VICTOR RAUL FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "ISONALIN" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ISONALIN", solicitada para la clase 01, en base al registro "ISONALINE" 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. ----

Que, en ese orden 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. ° 000439

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DSM IP ASSETS B.V. CONTRA VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISONALIN" CLASE 01.----------

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

Que, 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 (**ISONALIN**) solicitada y la oponente (**ISONALINE**), 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:

ISONALINE	(Marcas registrada)
ISONALIN	(Marca solicitada)

Que, la marca solicitante simplemente suprimió la letra "E" que conforma la marca oponente, manteniendo íntegro el resto de la estructura gramatical de la marca ISONALINE, esto es, que reprodujo el resto de las letras que la conforman respetando tanto el orden como la posición de las letras. Por eso, ante una rápida mirada pasa totalmente desapercibido que la marca solicitada es "ISONALIN" y no "ISONALINE", conforme lo comprueba el cotejo realizado más arriba.----------

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. **La diferencia entre ambas denominaciones es UNA SOLA LETRA, lo que hace que sin lugar a dudas la visión de los conjuntos sea extremadamente similar.** ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000439

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DSM IP ASSETS B.V. CONTRA VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISONALIN" CLASE 01.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000439

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DSM IP ASSETS B.V. CONTRA VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISONALIN" CLASE 01.----------

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.° 448 /2022 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 DSM IP ASSETS B.V. contra VICTOR RAUL FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "ISONALIN" clase 01, Expediente n° 1788558 solicitada por VICTOR RAUL FRETES BENITES.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ISONALIN" clase 01, Expediente n° 1788558 solicitada por VICTOR RAUL FRETES BENITES.------

Resolución D.A.M.L n. ° 000439

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DSM IP ASSETS B.V. CONTRA VICTOR RAUL FRETES BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISONALIN" CLASE 01.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000440

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. CONTRA MARIA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEM" CLASE 09.----------

Asunción, 06 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. contra MARIA LUZ CABRERA sobre oposición al registro de marca "SEM" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SEM", solicitada para la clase 09, en base al registro "SEM" en 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. ----

Que, en ese orden 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. ° 000440

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. CONTRA MARIA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEM" 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, 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:----------

SEM (Marca oponente)

SEM (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 SEM podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca SEM.----------

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).-

Resolución D.A.M.L n. ° 000440

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. CONTRA MARIA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEM" CLASE 09.----------

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 09 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, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000440

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. CONTRA MARIA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEM" 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.° 689/2024 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 CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. contra MARIA LUZ CABRERA sobre oposición al registro de marca "SEM" clase 09, Expediente n° 2369624 solicitada por MARIA LUZ CABRERA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SEM" clase 09, Expediente n° 2369624 solicitada por MARIA LUZ CABRERA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000441

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GODFREY PHILLIPS INDIA LTD., CONTRA MAGNO GILBERTO ROSSNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

Asunción, 06 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GODFREY PHILLIPS INDIA LTD., contra MAGNO GILBERTO ROSSNER sobre oposición al registro de marca "ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base a la marca extranjera ORIGINALS INTERNATIONAL, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000441

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GODFREY PHILLIPS INDIA LTD., CONTRA MAGNO GILBERTO ROSSNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

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

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre "ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA (solicitada en **clase 34**) y "ORIGINALS INTERNATIONAL", (con registro en el extranjero clase 34). ----------

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. ----------

ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA (solicitud)

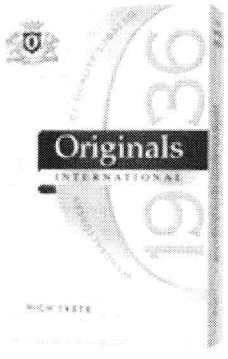
ORIGINALS INTERNATIONAL (oposición)

Que, de esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante y la marca oponente, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en todas las letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica

Resolución D.A.M.L n. ° 000441

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GODFREY PHILLIPS INDIA LTD., CONTRA MAGNO GILBERTO ROSSNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior, lo cual podría generar confusión en el público consumidor. ----------

Marca extranjera	**Marca solicitada**
	

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

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

Que, el Convenio de París posee fuerza legal en nuestro país, el cual en su Art. 6 bis establece que: *"(...) 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país*

Resolución D.A.M.L n. ° 000441

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GODFREY PHILLIPS INDIA LTD., CONTRA MAGNO GILBERTO ROSSNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (...)". ----------

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

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

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[4] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=ORIGINALS%20INTERNATIONAL&tmStatus=Registered

Resolución D.A.M.L n. ° 000441

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GODFREY PHILLIPS INDIA LTD., CONTRA MAGNO GILBERTO ROSSNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

tenemos que se encuentra registrada la marca **ORIGINALS INTERNATIONAL**, en la clase 34, en numerosos países y a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

Que, así las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la objeción es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor[5]. ----------

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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000441

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GODFREY PHILLIPS INDIA LTD., CONTRA MAGNO GILBERTO ROSSNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

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.° 541/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición 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 GODFREY PHILLIPS INDIA LTD., contra MAGNO GILBERTO ROSSNER sobre oposición al registro de marca "ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2201061 solicitada por MAGNO GILBERTO ROSSNER.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000441

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GODFREY PHILLIPS INDIA LTD., CONTRA MAGNO GILBERTO ROSSNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ORIGINALS INTERNATIONAL Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2201061 solicitada por MAGNO GILBERTO ROSSNER.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000442

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECB HOLDING S.A. CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGA GREEN COMPANY Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

Asunción, 06 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ECB HOLDING S.A. contra DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA sobre oposición al registro de marca "OMEGA GREEN COMPANY Y ETIQUETA" clase 04, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000442

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECB HOLDING S.A. CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGA GREEN COMPANY Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

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

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre "OMEGA GREEN COMPANY Y ETIQUETA (solicitada en **clase 04**) y "OMEGA GREEN Y ETIQUETA", (con registro en el extranjero clase 04). ----------

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. ----------

OMEGA GREEN COMPANY Y ETIQUETA (solicitud)

OMEGA GREEN Y ETIQUETA (oposición)

Que, de esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante y la marca oponente, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en todas las letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica

secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior, lo cual podría generar confusión en el público consumidor. ----------

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

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

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

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "*Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de*

Resolución D.A.M.L n. ° 000442

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECB HOLDING S.A. CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGA GREEN COMPANY Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).[2] ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera **OMEGA GREEN COMPANY Y ETIQUETA** y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas[4], tenemos que se encuentra registrada la marca **OMEGA GREEN Y ETIQUETA**, en la clase04, en numerosos países y a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[4] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=OMEGA%20GREEN&tmStatus=Registered

Resolución D.A.M.L n. ° 000442

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECB HOLDING S.A. CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGA GREEN COMPANY Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

Que, así las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la objeción es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor[5]. ----------

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*" .----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000442

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECB HOLDING S.A. CONTRA DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGA GREEN COMPANY Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

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.° 485/22, 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** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por ECB HOLDING S.A. contra DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA sobre oposición al registro de marca "OMEGA GREEN COMPANY Y ETIQUETA" clase 04, Expediente n° 2019461 solicitada por DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OMEGA GREEN COMPANY Y ETIQUETA" clase 04, Expediente n° 2019461 solicitada por DENIUSKA ROMERO FARRAMOLA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000443

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUWEL S.R.L. CONTRA FEDERICO LUIZ MATAOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEWEL Y ETIQUETA, CLASE 14.--------

Asunción, 06 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JUWEL S.R.L. contra FEDERICO LUIZ MATAOS sobre oposición al registro de marca "JEWEL Y ETIQUETA" clase 14, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "JEWEL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 14, en base a la solicitud "JUWEL" clase 14, 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. ° 000443

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUWEL S.R.L. CONTRA FEDERICO LUIZ MATAOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEWEL Y ETIQUETA, CLASE 14.--------

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

Que, es importante destacar que el oponente en su escrito de promoción manifiesta: "*El nombre comercial de mi mandante es, JUWEL S.R.L. constituido legalmente por escritura pública n° 28 de fecha 6 de octubre de 1992, bajo protocolización de la Escribana Pública Silvia Ester Villasanti de Viveros con n° de registro 312, en dicha ocasión se creó la constitución de la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, de la firma JUWEL*".----------

Además el solicitante en su contestación manifiesta: "*La marca solicitada por mi mandante, el Sr. Federico Luiz Mataos denominada "JEWEL" y etiqueta, acta n° 1218480, clase 14 (relojes de pulsera y de pared exclusivamente). NO representa una identidad fonética y gráfica con la denominación "JUWEL S.R.L" (Nombre Comercial) de una firma que no tiene registrada con anterioridad marca alguna que haga suponer que mi mandante ha obrado de mala fe al querer adquirir un derecho que no ha sido concedido con prelación a un dueño original. En consecuencia desde el punto de vista fonético y ortográfico, ambas denominaciones difieren totalmente lo cual no llevaría a una confusión entre el público consumidor*".----------

Si bien es cierto que el solicitante ostenta el derecho de prelación al haber presentado su solicitud con fecha 19 de abril de 2012, anterior a la del oponente, que fue interpuesta el 28 de diciembre de 2012, no puede soslayarse que el oponente ha demostrado que la sociedad que representa fue constituida formalmente en el año 1992, aportando para tal efecto copia autenticada del documento constitutivo de la empresa, lo cual respalda fehacientemente su antigüedad en el uso del signo. Este hecho podría tener relevancia en la evaluación del uso previo y la notoriedad del signo en el mercado, conforme a los principios de buena fe y uso real y efectivo establecidos en la normativa vigente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000443

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUWEL S.R.L. CONTRA FEDERICO LUIZ MATAOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEWEL Y ETIQUETA, CLASE 14.--------

Que, conforme a lo expuesto precedentemente, y habiendo el oponente acreditado un derecho marcario anterior al del solicitante, resulta pertinente efectuar el análisis comparativo entre los signos "JEWEL Y ETIQUETA" (solicitud) y "JUWEL" (marca oponente). Del cotejo marcario se advierte que la marca solicitada reproduce de forma parcial pero sustancial la estructura fonética y conceptual de la marca previamente registrada, lo cual podría generar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.----------

Cabe señalar que, si bien el análisis comparativo puede considerar elementos individualizados de los signos en conflicto, el criterio consolidado en la normativa en materia de propiedad industrial establece que debe prevalecer el **examen de conjunto**, evaluando la impresión global que los signos generan desde la perspectiva del consumidor medio. En este contexto, la similitud fonética entre "JEWEL" y "JUWEL", aun con ligeras variaciones gráficas, es relevante, especialmente tratándose de signos destinados a productos o servicios del mismo sector, lo que incrementa el riesgo de confusión directa o indirecta.----------

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un **notorio aire de familia** debido a las semejanzas fonéticas y visuales "JEWEL" y "JUWEL", lo que conlleva un alto riesgo de confusión en el público consumidor. Esta confusión puede manifestarse de manera **directa**, al llevar a los consumidores a identificar erróneamente un producto por otro, o **indirecta**, al inducir a pensar que ambos signos designan productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados económicamente. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000443

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUWEL S.R.L. CONTRA FEDERICO LUIZ MATAOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEWEL Y ETIQUETA, CLASE 14.--------

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestión no son idénticas; comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de productos dirigidos al mismo público objetivo, refuerza la percepción de un vínculo empresarial o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusión, tanto directa como indirecta.----------

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y Cabanellas de las Cuevas: "*Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el ideológico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido*"[2].----------

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

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar.----------

[2] Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28

Resolución D.A.M.L n. ° 000443

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUWEL S.R.L. CONTRA FEDERICO LUIZ MATAOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEWEL Y ETIQUETA, CLASE 14.--------

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: "*El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos*"[3].----------

Que, en consecuencia, y a la luz de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto, esta Dirección considera que la marca solicitada resulta inequívocamente confundible con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.----------

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*

[3] Jorge Otamendi - Derecho de marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000443

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUWEL S.R.L. CONTRA FEDERICO LUIZ MATAOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEWEL Y ETIQUETA, CLASE 14.--------

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.° 693/24, 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 DOLS JUWEL S.R.L. contra FEDERICO LUIZ MATAOS sobre oposición al registro de marca "JEWEL Y ETIQUETA" clase 14, Expediente n° 1218480 solicitada por FEDERICO LUIZ MATAOS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "JEWEL Y ETIQUETA" clase 14, Expediente n° 1218480 solicitada por FEDERICO LUIZ MATAOS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000444

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR AB CONTRA INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 07 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INVESTOR AB contra INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. sobre oposición al registro de la marca INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA clase 36, y.--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA solicitada para la clase 36, en base a la marca INVESTOR 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. ° 000444

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR AB CONTRA INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA y la marca oponente INVESTOR 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: INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA (solicitada) vs. INVESTOR (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 INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA e INVESTOR, dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000444

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR AB CONTRA INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Que, atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro país, **INVESTOR** CASA DE BOLSA S.A. , ***Registro n° 535.236 e INVESTOR*** *INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN)* ***Registro n° 499.787, clase 36 respectivamente*** por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre.----------

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

Que, cabe resaltar que: el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: E*l propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país*, la cual la marca oponente no tienes ningún registro con la denominación INVESTOR, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que no existe con prelación una marca registrada con anterioridad al de la solicitante, lo que nos da la pauta que no hay ningún impedimento para coexistir las marcas entre sí.----------

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca **INVESTOR** FIDUCIARIA solicitada por **INVESTOR** CASA DE BOLSA S.A., se constituye del nombre comercial **(INVESTOR)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por*

Resolución D.A.M.L n. ° 000444

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR AB CONTRA INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular".* ----------

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° 710/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000444

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR AB CONTRA INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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 INVESTOR AB contra INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. sobre oposición al registro de la marca INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 21110928, solicitada por INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INVESTOR FIDUCIARIA Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 21110928 solicitada por INVESTOR CASA DE BOLSA S.A----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000445

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 SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLIBOR, CLASE 01.----------

Asunción, 07 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. sobre oposición al registro de la marca, POLIBOR, clase 01, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca POLIBOR solicitada para la clase 01, en base a la marca POLICAR 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. ° 000445

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 SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLIBOR, 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, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas POLIBOR (solicitada) y POLICAR (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **POLI** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo **POLI** es de uso común para la clase 05, existiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000445

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 SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLIBOR, CLASE 01.----------

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, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **POLIPET** Registro n° 430.497, **POLIREVEST** Registro n°463.390, **POLIFABRIL** Registro n° 431.604, **POLI**VERDOL Registro n° 573.080, entre otros.----------

Que, el prefijo común "POLI" es utilizado ampliamente en para productos dentro de la clase 05 y 01. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas (BOR y CAR) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre POLIBOR y POLICAR es viable sin riesgo de confusión o perjuicio, las diferencias, sumadas al carácter genérico del prefijo compartido, permiten concluir que no existe riesgo de confusión directa ni indirecta en el público consumidor. En consecuencia, las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin afectar los derechos de las partes involucradas ni generar error o asociación indebida entre los consumidores.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000445

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 SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLIBOR, CLASE 01.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre POLIBOR y POLICAR, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo "POLI", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre POLIBOR y POLICAR son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "POLIBOR" y "POLICAR" 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000445

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 SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLIBOR, CLASE 01.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 373/22 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. sobre oposición al registro de la marca, POLIBOR clase 01, Expediente n° 18108366 solicitada por SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. ---------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca POLIBOR clase 01, Expediente n° 18108366 solicitada por SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000446

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 SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLIBOR, CLASE 05.----------

Asunción, 07 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. sobre oposición al registro de la marca, POLIBOR, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca POLIBOR solicitada para la clase 05, en base a la marca POLICAR 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. ° 000446

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 SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLIBOR, 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, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas POLIBOR (solicitada) y POLICAR (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **POLI** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo **POLI** es de uso común para la clase 05, existiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000446

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 SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLIBOR, CLASE 05.----------

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, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **POLI**GUAR Registro n° 445.633, **POLI**MIGRAN Registro n°448.558, **POLI**PAI Registro n° 468.405, **POLI**ZINC Registro n° 478.774, **POLI**PIL Registro n° 426.960 entre otros.----------

Que, el prefijo común "POLI" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas (BOR y CAR) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre POLIBOR y POLICAR es viable sin riesgo de confusión o perjuicio, las diferencias, sumadas al carácter genérico del prefijo compartido, permiten concluir que no existe riesgo de confusión directa ni indirecta en el público consumidor. En consecuencia, las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin afectar los derechos de las partes involucradas ni generar error o asociación indebida entre los consumidores.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000446

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 SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLIBOR, 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, al profundizar en las diferencias entre POLIBOR y POLICAR, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo "POLI", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre POLIBOR y POLICAR son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000446

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 SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLIBOR, CLASE 05.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "POLIBOR" y "POLICAR" 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, 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° 408/24 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 VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. sobre oposición al registro de la marca, POLIBOR clase 05, Expediente n° 18108368 solicitada por SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. ---------

Resolución D.A.M.L n. ° 000446

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 SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLIBOR, CLASE 05.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca POLIBOR clase 05, Expediente n° 18108368 solicitada por SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. - SERFI S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000447

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUARARAPES CONFECCOES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KENNER, CLASE 25.----------

Asunción, 07 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GUARARAPES CONFECCOES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD sobre oposición al registro de la marca KENNER, clase 25 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KENNER, solicitada para la clase 25, en base a la marca AK ANNE KANNER CASUAL en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000447

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUARARAPES CONFECCOES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KENNER, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada KENNER y la marca oponente AK ANNE KANNER CASUAL 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: KEN/NER (solicitada) vs. AK AN/NE KAN/NER CA/SU/AL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000447

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUARARAPES CONFECCOES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KENNER, CLASE 25.----------

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. ----------

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*

[2] Bestone - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo II pág. 48 y citas jurisprudenciales.

Resolución D.A.M.L n. ° 000447

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUARARAPES CONFECCOES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KENNER, CLASE 25.----------

un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[3].----------

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000447

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUARARAPES CONFECCOES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KENNER, CLASE 25.----------

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° 523/24 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 GUARARAPES CONFECCOES S.A. Contra MISTY MORNING HOLDINGS LTD sobre oposición al registro de la marca KENNER clase 25, Expediente n° 21102305 solicitada por MISTY MORNING HOLDINGS LTD.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000447

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUARARAPES CONFECCOES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KENNER, CLASE 25.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KENNER clase 25, Expediente n° 21102305 solicitada por MISTY MORNING HOLDINGS LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000448

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA CAVA GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAVA SLIMFIT ULTRA CLASE 05.----------

Asunción, 07 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOMAX AGRO S.A. contra CAVA GROUP S.A. sobre oposición al registro de la marca, CAVA SLIMFIT ULTRA, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CAVA SLIMFIT ULTRA solicitada para la clase 05, en base a la marca CAVAS en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000448

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000448

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA CAVA GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAVA SLIMFIT ULTRA CLASE 05.----------

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

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

Que, tambien atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro país, **CAVA** GROUP, *Registro n° 528.011 y* ***CAVA****QUEMADOR PLUS Registro n° 527.475, clase 35 y 05 respectivamente* por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre.----------

Que, se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el

Resolución D.A.M.L n. ° 000448

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA CAVA GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAVA SLIMFIT ULTRA CLASE 05.----------

ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

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

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*"----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "CAVA SLIMFIT ULTRA" y "CAVAS" 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000448

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA CAVA GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAVA SLIMFIT ULTRA CLASE 05.----------

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° 140/25 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 SOMAX AGRO S.A. contra CAVA GROUP S.A. sobre oposición al registro de la marca, CAVA SLIMFIT ULTRA clase 05, Expediente n° 2414384 solicitada por CAVA GROUP S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CAVA SLIMFIT ULTRA clase 05, Expediente n° 2414384 solicitada por CAVA GROUP S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000449

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORD MOTOR COMPANY CONTRA ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORD'S GARAGE" CLASE 43.----------

Asunción, 07 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FORD MOTOR COMPANY CONTRA ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR sobre oposición al registro de marca "FORD'S GARAGE" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca FORD'S GARAGE, solicitada para la clase 43, sobre la base de la marca extranjera FORD'S GARAGE clase 43 y otros, 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. ° 000449

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORD MOTOR COMPANY CONTRA ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORD'S GARAGE" 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 enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, FORD'S GARAGE (marca solicitada) y FORD'S GARAGE (marca extranjera oponente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. ----------

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 43 y otros, en su país de origen y otros países alrededor del mundo, la marca solicitada pretende registrar su también en la misma clase 43; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "FORD'S GARAGE", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 43, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente al reconocido grupo empresarial FORD, cuya notoriedad trasciende fronteras y se proyecta internacionalmente no solo en el sector automotriz, sino

Resolución D.A.M.L n. ° 000449

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORD MOTOR COMPANY CONTRA ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORD'S GARAGE" CLASE 43.----------

también en actividades complementarias, como los servicios de restaurantes temáticos y franquicias comerciales.----------

Que, la marca "FORD'S", en la que se sustenta la denominación "FORD'S GARAGE", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al *artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.*----------

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

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

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución D.A.M.L n. ° 000449

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORD MOTOR COMPANY CONTRA ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORD'S GARAGE" CLASE 43.----------

tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas[4], tenemos que se encuentra registrada la marca **FORD'S GARAGE**, en la clase 43, a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

Que, en este sentido, la protección de una marca notoriamente conocida no depende necesariamente de su registro previo en el país, sino de su prestigio y grado de conocimiento por parte del público, así como del riesgo de asociación indebida o aprovechamiento del prestigio ajeno, elementos que se configuran claramente en el presente caso.----------

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de territorialidad. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

---

4 https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=FORD'S%20GARAGE&tmStatus=Registered

Resolución D.A.M.L n. ° 000449

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORD MOTOR COMPANY CONTRA ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORD'S GARAGE" CLASE 43.----------

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "FORD'S GARAGE" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial FORD, y considerando que su uso no autorizado en el territorio nacional podría generar confusión en el público consumidor, inducir a error respecto al origen empresarial de los servicios ofrecidos, y constituir un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, corresponde rechazar la solicitud de registro. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley N.º 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "FORD'S GARAGE" para servicios de la clase 43, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.----------

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

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como

Resolución D.A.M.L n. ° 000449

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORD MOTOR COMPANY CONTRA ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORD'S GARAGE" CLASE 43.----------

mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art 2° inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que preceptúa: "*los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 655/24, 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 FORD MOTOR COMPANY contra ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR sobre oposición al registro de marca "FORD'S GARAGE" clase 43, Expediente n° 2391738, solicitada por ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FORD'S GARAGE" clase 43, Expediente n° 2391738, solicitada por ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000450

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A AVANCER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 08 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN sobre oposición al registro de marca "A AVANCER Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca A AVANCER Y NETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca extranjera A AVANCER clase 35, 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000450

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A AVANCER 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 enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, A AVANCER (marca solicitada) y A AVANCER (marca extranjera oponente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "A AVANCER", objeto de la solicitud en

estudio dentro de la clase 35, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente al reconocido grupo empresarial AVANCER COMERCIO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ELECTROELECTRÓNICOS LTDA, cuya notoriedad trasciende fronteras es una empresa dedicada al comercio al por menor de diversos productos, incluidos productos electrónicos. La empresa también realiza actividades de importación y exportación, facilitando la entrada y salida de productos electrónicos del país. -

Que, la marca "A AVANCER", en la que se sustenta la denominación "A AVANCER", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al *artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.----------*

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000450

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A AVANCER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera A AVANCER y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas[4], tenemos que se encuentra registrada la marca A AVANCER, en la clase 35, a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

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

[4] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=A%20AVANCER&tmStatus=Registered

Resolución D.A.M.L n. ° 000450

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A AVANCER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "A AVANCER" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial del Brasil AVANCER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA. La misma se encuentra en plena vigencia y ha sido objeto de uso continuo, adquiriendo un reconocimiento sustancial en el ámbito comercial brasileño y en mercados regionales, y considerando que su uso no autorizado en el territorio nacional podría generar confusión en el público consumidor, inducir a error respecto al origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos, y constituir un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, corresponde rechazar la solicitud de registro. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "A AVANCER" para productos de la clase 35, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.----------

Que, en virtud de los principios de protección de marcas notorias, resulta procedente conceder el registro de la denominación A AVANCER a favor de un tercero en nuestro país, dado

Resolución D.A.M.L n. ° 000450

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A AVANCER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

que ello vulneraría el derecho de prelación del titular legítimo y generaría un riesgo de asociación indebida con la empresa titular original. Esta protección se aplica aun cuando la marca no se encuentre registrada localmente, conforme lo dispone el artículo 6 bis del Convenio de París.------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 588/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 000450

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A AVANCER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA contra ALI MOUSSA BAZZOUN obre oposición al registro de marca "A AVANCER Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2165868, solicitada por ALI MOUSSA BAZZOUN .----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "A AVANCER Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2165868, solicitada por ALI MOUSSA BAZZOUN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000451

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A AVANCER Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 08 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN sobre oposición al registro de marca "A AVANCER Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca A AVANCER Y NETIQUETA, solicitada para la clase 09, sobre la base de la marca extranjera A AVANCER clase 35, 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000451

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A AVANCER Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, A AVANCER (marca solicitada) y A AVANCER (marca extranjera oponente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. ----------

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 35 y otros, en su país de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 09 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "A AVANCER", objeto de la solicitud en

estudio dentro de la clase 09, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente al reconocido grupo empresarial AVANCER COMERCIO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ELECTROELECTRÓNICOS LTDA, cuya notoriedad trasciende fronteras es una empresa dedicada al comercio al por menor de diversos productos, incluidos productos electrónicos. La empresa también realiza actividades de importación y exportación, facilitando la entrada y salida de productos electrónicos del país. -

Que, la marca "A AVANCER", en la que se sustenta la denominación "A AVANCER", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al *artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.*----------

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es*

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

riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera A AVANCER y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas[4], tenemos que se encuentra registrada la marca A AVANCER, en la clase 35, a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

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

[4] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=A%20AVANCER&tmStatus=Registered

Resolución D.A.M.L n. ° 000451

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A AVANCER Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "A AVANCER" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial del Brasil AVANCER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA. La misma se encuentra en plena vigencia y ha sido objeto de uso continuo, adquiriendo un reconocimiento sustancial en el ámbito comercial brasileño y en mercados regionales, y considerando que su uso no autorizado en el territorio nacional podría generar confusión en el público consumidor, inducir a error respecto al origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos, y constituir un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, corresponde rechazar la solicitud de registro. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "A AVANCER" para productos de la clase 09, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.----------

Que, en virtud de los principios de protección de marcas notorias, resulta procedente conceder el registro de la denominación A AVANCER a favor de un tercero en nuestro país, dado

Resolución D.A.M.L n. ° 000451

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A AVANCER Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

que ello vulneraría el derecho de prelación del titular legítimo y generaría un riesgo de asociación indebida con la empresa titular original. Esta protección se aplica aun cuando la marca no se encuentre registrada localmente, conforme lo dispone el artículo 6 bis del Convenio de París.

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 587/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 000451

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA CONTRA ALI MOUSSA BAZZOUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A AVANCER Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AVANCER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA contra ALI MOUSSA BAZZOUN obre oposición al registro de marca "A AVANCER Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2165866, solicitada por ALI MOUSSA BAZZOUN .—----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "A AVANCER Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2165866, solicitada por ALI MOUSSA BAZZOUN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000452

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. CONTRA MIRIAN ELIZABETH ZABRODIEC OLEKSIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TÍA ANA CONFITERÍA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 08 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. contra MIRIAN ELIZABETH ZABRODIEC OLEKSIN sobre oposiciones al registro de la marca TÍA ANA CONFITERÍA Y ETIQUETA, clase 30 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca TÍA ANA CONFITERÍA Y ETIQUETA solicitada para la clase 30, en base a las marcas ANITA y COPA ANA en las clases 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000452

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. CONTRA MIRIAN ELIZABETH ZABRODIEC OLEKSIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TÍA ANA CONFITERÍA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TÍA ANA CONFITERÍA Y ETIQUETA y las marcas oponentes ANITA y COPA ANA 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: TÍA ANA CONFITERÍA (solicitada) vs. ANITA y COPA ANA (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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000452

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. CONTRA MIRIAN ELIZABETH ZABRODIEC OLEKSIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TÍA ANA CONFITERÍA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

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, la denominación ANA es de uso común en el mercado, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000452

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. CONTRA MIRIAN ELIZABETH ZABRODIEC OLEKSIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TÍA ANA CONFITERÍA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma la coexistencia de las marcas : DOÑA ANA Registro n° 526.100, MARIA ANA Registro n° 460.030, COPA ANITA PARIS Registro n° 529.459, COPA ANITA Registro n° 471.031.----------

Que, es importante señalar que la marca solicitada TIA ANA CONFITERÍA 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 las marcas oponentes. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.----------

SOLICITADA

COPA ANA - DENOMINATIVA

OPONENTES

Resolución D.A.M.L n. ° 000452

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. CONTRA MIRIAN ELIZABETH ZABRODIEC OLEKSIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TÍA ANA CONFITERÍA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Que, después de realizar un análisis exhaustivo y detallado del caso que nos ocupa, esta Dirección ha llegado a la conclusión de que las marcas en disputa tienen la posibilidad de coexistir de manera pacífica. En este sentido, se ha observado que tanto la marca solicitada como la marca oponente presentan elementos distintivos que permiten diferenciarlas claramente.--------

Que, 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 las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 143/24

Resolución D.A.M.L n. ° 000452

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. CONTRA MIRIAN ELIZABETH ZABRODIEC OLEKSIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TÍA ANA CONFITERÍA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. contra MIRIAN ELIZABETH ZABRODIEC OLEKSIN sobre oposiciones al registro de la marca TÍA ANA CONFITERÍA Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2249262 solicitada por MIRIAN ELIZABETH ZABRODIEC OLEKSIN.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TÍA ANA CONFITERÍA Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2249262 solicitada por MIRIAN ELIZABETH ZABRODIEC OLEKSIN ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IRIX, CLASE 05.----------

Asunción, 08 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IRIS S.A.I.C. contra SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "IRIX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "IRIX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca IRIS 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. ° 000453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IRIX, CLASE 05.----------

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

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

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

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, "*el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un 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. ° 000453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IRIX, CLASE 05.----------

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

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "*En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.*"[5]. ----------

[4] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[5] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed.

Resolución D.A.M.L n. ° 000453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IRIX, CLASE 05.----------

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos por lo que admitir que marcas similares coexistan en la misma clase perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Que, además el oponente IRIS ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n° 453.746 en la clase 05,** este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de IRIX.----------

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

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

Resolución D.A.M.L n. ° 000453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IRIX, CLASE 05.----------

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.° 407/24, 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 IRIS S.A.I.C. contra SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "IRIX" clase 05, Expediente n° 2063646 solicitada por SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "IRIX" clase 05, Expediente n° 2063646 solicitada por SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000454

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS, INC CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIBERATOR" CLASE 01.----------

Asunción, 08 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LOVELAND PRODUCTS, INC contra FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposición al registro de marca "LIBERATOR" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LIBERATOR", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca LIBERATE 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000454

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS, INC CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIBERATOR" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LIBERATOR" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LIBERATE, 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. ° 000454

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS, INC CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIBERATOR" 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. ° 000454

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS, INC CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIBERATOR" CLASE 01.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 718/24, 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 LOVELAND PRODUCTS, INC contra FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposición al registro de marca "LIBERATOR" clase 01, Expediente n° 1879181 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.--------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LIBERATOR" clase 01, Expediente n° 1879181 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000455

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ CONTRA FEDERICO ALDAZ CHANQUET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIERRAS COLORADAS Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 08 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ contra FEDERICO ALDAZ CHANQUET sobre oposición al registro de marca "TIERRAS COLORADAS Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TIERRAS COLORADAS", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca TIERRA COLORADA GASTRO 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. ° 000455

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ CONTRA FEDERICO ALDAZ CHANQUET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIERRAS COLORADAS 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 "TIERRAS COLORADAS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TIERRA COLORADA GASTRO, 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. ° 000455

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ CONTRA FEDERICO ALDAZ CHANQUET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIERRAS COLORADAS 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. ° 000455

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ CONTRA FEDERICO ALDAZ CHANQUET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIERRAS COLORADAS Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 697/24, 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 RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ contra FEDERICO ALDAZ CHANQUET sobre oposición al registro de marca "TIERRAS COLORADAS Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2445984 solicitada por FEDERICO ALDAZ CHANQUET----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TIERRAS COLORADAS Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2445984 solicitada por FEDERICO ALDAZ CHANQUET ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000456

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ CONTRA FEDERICO ALDAZ CHANQUET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIERRAS COLORADAS Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Asunción, 08 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ contra FEDERICO ALDAZ CHANQUET sobre oposición al registro de marca "TIERRAS COLORADAS Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TIERRAS COLORADAS", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca TIERRA COLORADA GASTRO 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. ° 000456

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ CONTRA FEDERICO ALDAZ CHANQUET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIERRAS COLORADAS 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 "TIERRAS COLORADAS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TIERRA COLORADA GASTRO, 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. ° 000456

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ CONTRA FEDERICO ALDAZ CHANQUET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIERRAS COLORADAS 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. ° 000456

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ CONTRA FEDERICO ALDAZ CHANQUET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIERRAS COLORADAS Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 696/24, 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 RODOLFO JOSE ANGENSCHEIDT RODRIGUEZ contra FEDERICO ALDAZ CHANQUET sobre oposición al registro de marca "TIERRAS COLORADAS Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2450146 solicitada por FEDERICO ALDAZ CHANQUET----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TIERRAS COLORADAS Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2450146 solicitada por FEDERICO ALDAZ CHANQUET ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000457

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. CONTRA ECOLOGICFARM S.A. (ECOFARM S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCROP BY ECO FARM, CLASE 35.----------

Asunción, 08 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado:. AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. contra ECOLOGICFARM S.A. (ECOFARM S.A.) sobre oposición al registro de marca "BIOCROP BY ECO FARM" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIOCROP BY ECO FARM", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "BIOTROP" 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. ° 000457

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. CONTRA ECOLOGICFARM S.A. (ECOFARM S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCROP BY ECO FARM, 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 "BIOCROP BY ECO FARM" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición BIOTROP se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000457

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. CONTRA ECOLOGICFARM S.A. (ECOFARM S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCROP BY ECO FARM, CLASE 35.----------

Que, al analizar las marcas **BIO/CROP** BY ECO FARM (solicitada) y **BIO/TROP** (oponente), se observa que la primera reproduce la raíz "BIO" de la marca oponente, como así también las últimas letras **OP** 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, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario, "*una de las prohibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la existencia de un riesgo de confusión con una marca previamente registrada o solicitada*"[2].----------

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

Cabe destacar, además, que si bien la solicitante hace alusión a una supuesta coexistencia entre marcas que contienen la denominación BIO, dicha afirmación carece de relevancia para el

[2] Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273
[3] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000457

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. CONTRA ECOLOGICFARM S.A. (ECOFARM S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCROP BY ECO FARM, CLASE 35.----------

presente análisis. Esto se debe a que la estructura denominativa de esas marcas difiere sustancialmente de la marca oponente, por lo que no puede considerarse como un ejemplo válido de coexistencia en los términos del parámetro comparativo aplicable en este caso.----------

Que, además de la identidad plena previamente señalada, la solicitud de registro pretende amparar servicios similares comprendidos en la clase 35. Esta vinculación entre clases constituye un factor determinante para el rechazo de la solicitud, en atención al riesgo de confusión que podría generarse en el público consumidor. Cabe recordar que, ante la posibilidad de error o confusión, debe primar el principio de protección al consumidor, el cual exige transparencia en el mercado y claridad en la identificación de los productos ofrecidos.----------

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: *"En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función"...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000457

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. CONTRA ECOLOGICFARM S.A. (ECOFARM S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCROP BY ECO FARM, CLASE 35.----------

de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."[5]----------

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, 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 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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000457

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. CONTRA ECOLOGICFARM S.A. (ECOFARM S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCROP BY ECO FARM, CLASE 35.----------

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.° 101/25, 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 AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. contra ECOLOGICFARM S.A. (ECOFARM S.A.) sobre oposición al registro de marca "BIOCROP BY ECO FARM" clase 35, Expediente n° 2423725, solicitada por ECOLOGICFARM S.A. (ECOFARM S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BIOCROP BY ECO FARM" clase 35, Expediente n° 2423725 solicitada por ECOLOGICFARM S.A. (ECOFARM 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° 000458

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "DUMOND Y ETIQUETA", CLASE 35, OPOSICIÓN N° 2270443, INTERPUESTA POR PAQUETA CALCADOS LTDA.----------

Asunción, 09 MAY 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"DUMOND Y ETIQUETA", clase 35 oposición N° 2270443 INTERPUESTA POR PAQUETA CALCADOS LTDA.----------**

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° 2270443, deducida contra la marca "DUMOND Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 2220483, solicitada por FIDELINO DIAZ ENRIQUEZ.----------**

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° 000459

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "DUMOND Y ETIQUETA", CLASE 25, OPOSICIÓN N° 2270445, INTERPUESTA POR PAQUETA CALCADOS LTDA.----------

Asunción, 09 MAY 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"DUMOND Y ETIQUETA", clase 25 oposición N° 2270445 INTERPUESTA POR PAQUETA CALCADOS LTDA.----------**

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° 2270445, deducida contra la marca "DUMOND Y ETIQUETA", clase 25, Acta N° 2220481, solicitada por FIDELINO DIAZ ENRIQUEZ.----------**

Artículo 2.- 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 000460

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLY SALINE", CLASE 03 EXPEDIENTE N° 19234/2011.----------

Asunción, 09 MAY 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 27 de marzo de 2025., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.----------

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

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca **"SIMPLY SALINE"** Clase 03, Acta N°. 19234/2011, solicitada a nombre de CHURCH & DWIGHT CO., INC 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 de Asuntos Marcarios Litigiosos · Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCIÓN Nº 000460

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLY SALINE", CLASE 03 EXPEDIENTE N° 19234/2011.----------

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca **"SIMPLY SALINE"** Clase 03, Acta N°. 19234/2011, solicitada a nombre de **CHURCH & DWIGHT CO., INC.----------**

2) NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

Abg. Jadiyi Alvarenga Suárez
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000461

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORONA INDUSTRIAL S.A.S. CONTRA LUX PROFESSIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CORONAGUARD CLASE 11.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CORONA INDUSTRIAL S.A.S. contra LUX PROFESSIONAL S.A. sobre oposición al registro de la marca CORONAGUAR, clase 11 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CORONAGUARD solicitada para la clase 11, en base a la marca CORONA Y ETIQUETA y otros en la 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. ° 000461

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000461

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORONA INDUSTRIAL S.A.S. CONTRA LUX PROFESSIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CORONAGUARD CLASE 11.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que las mismas son muy diferentes.----------

Que, debe tenerse en cuenta que la marca solicitada CORONAGUARD constituye una denominación arbitraria o de fantasía, es decir, se trata de una palabra inventada, creada específicamente para ser utilizada como marca. En consecuencia, no posee un significado conocido ni guarda relación alguna con las características del producto que identifica, y mucho menos pretende hacer alusión a la marca invocada por la parte oponente.----------

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. ° 000461

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORONA INDUSTRIAL S.A.S. CONTRA LUX PROFESSIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CORONAGUARD CLASE 11.----------

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

Que, después de realizar un análisis exhaustivo y detallado del caso que nos ocupa, esta Dirección ha llegado a la conclusión de que las marcas en disputa tienen la posibilidad de coexistir de manera pacífica. En este sentido, se ha observado que tanto la marca solicitada como la marca oponente presentan elementos distintivos que permiten diferenciarlas claramente.--------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 59/25 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. ° 000461

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORONA INDUSTRIAL S.A.S. CONTRA LUX PROFESSIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CORONAGUARD CLASE 11.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CORONA INDUSTRIAL S.A.S. contra LUX PROFESSIONAL S.A. sobre oposición al registro de la marca CORONAGUARD clase 11, Expediente n° 2083825 solicitada por LUX PROFESSIONAL S.A. .----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CORONAGUARD, clase 11, Expediente n° 2083825 solicitada por LUX PROFESSIONAL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000462

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADEL HASSAN AWAD CONTRA NVZ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" CLASE 35----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ADEL HASSAN AWAD contra NVZ S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca GOLD EDITION 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. ° 000462

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADEL HASSAN AWAD CONTRA NVZ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GOLD EDITION LIMITED 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 "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición GOLD EDITION, 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. ° 000462

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADEL HASSAN AWAD CONTRA NVZ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GOLD EDITION LIMITED 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. ° 000462

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADEL HASSAN AWAD CONTRA NVZ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" CLASE 35----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 215/23, 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 ADEL HASSAN AWAD contra NVZ S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2223871 solicitada por NVZ S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2223871 solicitada por NVZ S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000463

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADEL HASSAN AWAD CONTRA NVZ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" CLASE 09----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ADEL HASSAN AWAD contra NVZ S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca GOLD EDITION 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. ° 000463

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADEL HASSAN AWAD CONTRA NVZ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GOLD EDITION LIMITED 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 "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición GOLD EDITION, 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. ° 000463

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADEL HASSAN AWAD CONTRA NVZ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GOLD EDITION LIMITED 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. ° 000463

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADEL HASSAN AWAD CONTRA NVZ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" CLASE 09----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 214/23, 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 ADEL HASSAN AWAD contra NVZ S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2223867 solicitada por NVZ S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GOLD EDITION LIMITED Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2223867 solicitada por NVZ S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000464

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. CONTRA CLAUDIA VALERIA FLECHA FIORE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ITAE S.A. INNOVACION EN TALENTO EMPRESARIAL Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. contra CLAUDIA VALERIA FLECHA FIORE sobre oposición al registro de la marca ITAE S.A. INNOVACIÓN EN TALENTO EMPRESARIAL Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ITAE S.A. INNOVACIÓN EN TALENTO EMPRESARIAL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca ITAÚ DÉBITO PROGRAMADO 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. ° 000464

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. CONTRA CLAUDIA VALERIA FLECHA FIORE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ITAE S.A. INNOVACION EN TALENTO EMPRESARIAL 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 observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca ITAU DÉBITO PROGRAMADO registrada en la clase 36 protege servicios *tales como:* ***"Servicios Bancarios"***. Por otro lado, la marca solicitada ITAE S.A. INNOVACIÓN EN TALENTO EMPRESARIAL en la clase 35, protege servicios como: ***"Consultoría sobre gestión de personal"***. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. ITAU DÉBITO PROGRAMADO oponente en la clase 36, se enfoca en *servicios bancarios,* mientras que ITAE S.A. solicitada en la clase 35, está más orientada hacia servicios *de consultoría personal* 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. ° 000464

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. CONTRA CLAUDIA VALERIA FLECHA FIORE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ITAE S.A. INNOVACION EN TALENTO EMPRESARIAL Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

Que, 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000464

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. CONTRA CLAUDIA VALERIA FLECHA FIORE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ITAE S.A. INNOVACION EN TALENTO EMPRESARIAL Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, es importante señalar que la marca solicitada ITAE 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.----------

ITAE S.A

ITAU DÉBITO - DENOMINATIVA

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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000464

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. CONTRA CLAUDIA VALERIA FLECHA FIORE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ITAE S.A. INNOVACION EN TALENTO EMPRESARIAL Y ETIQUETA, 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° 47/25 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 BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. contra CLAUDIA VALERIA FLECHA FIORE sobre oposición al registro de la marca ITAE S.A. INNOVACIÓN EN TALENTO EMPRESARIAL Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2014979 solicitada por CLAUDIA VALERIA FLECHA FIORE .----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ITAE S.A. INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2014979 solicitada por CLAUDIA VALERIA FLECHA FIORE .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000465

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA LABORATORIOS SAVAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIPOLEX" CLASE 05.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. contra LABORATORIOS SAVAL S.A. sobre oposición al registro de marca "BIPOLEX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BIPOLEX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca BIOGALEX en 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. ° 000465

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA LABORATORIOS SAVAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIPOLEX" CLASE 05.----------

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

Que, entre las marcas en pugna: BI/PO/LEX C (solicitada) vs. BIO/GA/LEX (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 dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Que, si bien las marcas BIPO**LEX** y BIOGA**LEX** comparten cierta semejanza estructural por la presencia de terminaciones similares, al ser analizadas en su conjunto, presentan diferencias sustanciales en los planos fonético, visual y conceptual. En el aspecto fonético, BIPOLEX inicia con la sílaba "BI-", seguida de una estructura breve y sonora, mientras que BIOGALEX incorpora una partícula adicional "GA", que alarga y complejiza su pronunciación. Visualmente, las diferencias en longitud y composición de letras permiten una clara diferenciación entre ambas. En el plano conceptual, BIOGALEX sugiere una posible relación con lo "biológico" por el prefijo "BIO", mientras que BIPOLEX no remite a un concepto concreto, pudiendo ser considerada una denominación de fantasía. En atención al principio de análisis global y a la especial atención exigida en la Clase 05, puede concluirse que ambas marcas, a pesar de algunas coincidencias parciales, no son iguales ni generan riesgo de confusión directa o indirecta en el público consumidor.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000465

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA LABORATORIOS SAVAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIPOLEX" CLASE 05.----------

Que cabe resaltar que la marca solicitada, como la oponente tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, lo que nos da la pauta que las mismas podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado.----------

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, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 466/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. contra LABORATORIOS SAVAL S.A. sobre oposición al registro de la marca "BIPOLEX" clase 05, Expediente n° 2265062 solicitada por LABORATORIOS SAVAL S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000465

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA LABORATORIOS SAVAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIPOLEX" CLASE 05.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "BIPOLEX" clase 05, Expediente n° 2265062, solicitada por LABORATORIOS SAVAL 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. ° 000466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA VIVA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BEST LITE, CLASE 16.----------

Asunción, 12 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. contra VIVA IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "BEST LITE" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BEST LITE", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca "BEST" en la clase 16, 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. ° 000466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA VIVA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BEST LITE, CLASE 16.----------

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

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

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

Que, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA VIVA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BEST LITE, CLASE 16.----------

Que, al analizar las marcas **BEST** LIFE (solicitada) y **BEST** (oponente), se observa que la primera reproduce por completo la denominación "BEST" 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, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario, "*una de las prohibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la existencia de un riesgo de confusión con una marca previamente registrada o solicitada*"[2].----------

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

Cabe destacar, además, que si bien la solicitante hace alusión a una supuesta coexistencia entre marcas que contienen la denominación BEST, dicha afirmación carece de relevancia para el

[2] Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273
[3] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

presente análisis. Esto se debe a que la estructura denominativa de esas marcas difiere sustancialmente de la marca oponente, por lo que no puede considerarse como un ejemplo válido de coexistencia en los términos del parámetro comparativo aplicable en este caso.----------

Que, además de la identidad plena previamente señalada, la solicitud de registro pretende amparar los mismos productos comprendidos en la clase 16. Esta vinculación entre clases constituye un factor determinante para el rechazo de la solicitud, en atención al riesgo de confusión que podría generarse en el público consumidor. Cabe recordar que, ante la posibilidad de error o confusión, debe primar el principio de protección al consumidor, el cual exige transparencia en el mercado y claridad en la identificación de los productos ofrecidos.----------

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "*En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA VIVA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BEST LITE, CLASE 16.----------

de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."[5]----------

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, 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 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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA VIVA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BEST LITE, CLASE 16.----------

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.° 412/24, 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 ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. contra VIVA IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "BEST LITE" clase 16, Expediente n° 2229522 solicitada por VIVA IMPORT S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BEST LITE" clase 16, Expediente n° 2229522 solicitada por VIVA IMPORT 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° 000467

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "PRIMABOL", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1019169, INTERPUESTA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"PRIMABOL" clase 05, oposición N° 1019169 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° 1019169, deducida contra la marca "PRIMABOL", clase 05, Acta N° 1010284, solicitada por la firma PROSALUD FARMA S.A.----------**

Artículo 2.- 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. ° 000468

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA CONDE MELINA VALERIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GUACHOO" CLASE 30.----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ELISEU CLOVIS MUHL contra CONDE MELINA VALERIA sobre oposición al registro de marca "GUACHOO" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GUACHOO", solicitada para la clase 30, en base a la registrada O GAUCHO 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. ° 000468

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA CONDE MELINA VALERIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GUACHOO" 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 "GUACHOO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición O GAUCHO, 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. ° 000468

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA CONDE MELINA VALERIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GUACHOO" 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. ° 000468

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA CONDE MELINA VALERIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GUACHOO" CLASE 30.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 537/24, 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 ELISEU CLOVIS MUHL contra CONDE MELINA VALERIA sobre oposición al registro de marca "GUACHOO" clase 30, Expediente n° 22100026 solicitada por CONDE MELINA VALERIA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CONDE MELINA VALERIA" clase 30, Expediente n° 22100026 solicitada por CONDE MELINA VALERIA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000469

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, CLASE 30.----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC contra HUGO NICOLAS CAME IBARRA sobre oposiciones al registro de la marca POUCHES clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca POUCHES, solicitada para la clase 30, sobre la base del TÉRMINO GENÉRICO traducido bolsas, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000469

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, 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 realizar el cotejo de las marcas en pugna POUCHES, (marca solicitada) vs. TERMINO GENERICO (POUCHES traducida bolsas) (marca oponente), la marca solicitada es una expresión singular y constituye un signo para distinguir productos, conforme lo estipula el Art. 1° de la Ley de Marcas 1294/98, es por ello que en forma expresa esta disposición legal continúa diciendo que son marcas "*.....los nombres, vocablos de fantasía, combinaciones y consistir en una o más palabras....*" La prueba a la que se debe recurrir para caracterizar si la expresión que se pretende registrar es genérica, es determinar si al enunciar la marca solicitada se representa un producto material, claro está que no es el caso que nos ocupa, ya que la marca solicitada es más una denominación de fantasía, evocativa que sería para productos de la clase 30 (*productos alimenticios de origen vegetal entre otros*). Como podemos denotar no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que la misma sea una marca genérica.----------

Que, al analizar la denominación "POUCHES" en el contexto del signo solicitado, corresponde señalar que la misma no puede ser considerada genérica, pues no constituye la designación común o habitual del producto o servicio para el cual se pretende proteger la marca.

Resolución D.A.M.L n. ° 000469

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, CLASE 30.----------

La genericidad se configura cuando el término utilizado se refiere de forma directa, inmediata y necesaria al producto en sí, privando así al signo de su capacidad distintiva.----------

Que, en el presente caso, si bien el vocablo "POUCHES" puede traducirse del inglés como "bolsas" o "envases pequeños", su uso no es habitual ni generalizado en el mercado local para identificar de manera directa el tipo de producto que se comercializa. Más bien, se trata de una denominación en idioma extranjero que, **fuera de un contexto especializado**, no resulta inmediatamente comprensible para el consumidor del mercado nacional.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000469

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, CLASE 30.----------

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° 25/25 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:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC contra HUGO NICOLAS CAME IBARRA sobre oposición al registro de la marca POUCHES clase 30, Expediente n° 2408141 solicitada por HUGO NICOLÁS CAME IBARRA ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000469

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, CLASE 30.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca POUCHES clase 30, Expediente n° 2408141 solicitada por HUGO NICOLÁS CAME IBARRA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000470

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, CLASE 05.----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC contra HUGO NICOLAS CAME IBARRA sobre oposiciones al registro de la marca POUCHES clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca POUCHES, solicitada para la clase 05, sobre la base del TÉRMINO GENÉRICO traducido bolsas, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000470

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, 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, al realizar el cotejo de las marcas en pugna POUCHES, (marca solicitada) vs. TERMINO GENERICO (POUCHES traducida bolsas) (marca oponente), la marca solicitada es una expresión singular y constituye un signo para distinguir productos, conforme lo estipula el Art. 1° de la Ley de Marcas 1294/98, es por ello que en forma expresa esta disposición legal continúa diciendo que son marcas "*.....los nombres, vocablos de fantasía, combinaciones y consistir en una o más palabras....*" La prueba a la que se debe recurrir para caracterizar si la expresión que se pretende registrar es genérica, es determinar si al enunciar la marca solicitada se representa un producto material, claro está que no es el caso que nos ocupa, ya que la marca solicitada es más una denominación de fantasía, evocativa que sería para productos de la clase 05 (*productos farmacéuticos y veterinarios entre otros*). Como podemos denotar no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que la misma sea una marca genérica.----------

Que, al analizar la denominación "POUCHES" en el contexto del signo solicitado, corresponde señalar que la misma no puede ser considerada genérica, pues no constituye la designación común o habitual del producto o servicio para el cual se pretende proteger la marca.

Resolución D.A.M.L n. ° 000470

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, CLASE 05.----------

La genericidad se configura cuando el término utilizado se refiere de forma directa, inmediata y necesaria al producto en sí, privando así al signo de su capacidad distintiva.----------

Que, en el presente caso, si bien el vocablo "POUCHES" puede traducirse del inglés como "bolsas" o "envases pequeños", su uso no es habitual ni generalizado en el mercado local para identificar de manera directa el tipo de producto que se comercializa. Más bien, se trata de una denominación en idioma extranjero que, **fuera de un contexto especializado**, no resulta inmediatamente comprensible para el consumidor del mercado nacional.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000470

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, CLASE 05.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 26/25 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:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC contra HUGO NICOLAS CAME IBARRA sobre oposición al registro de la marca POUCHES clase 05, Expediente n° 2408139 solicitada por HUGO NICOLÁS CAME IBARRA ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000470

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, CLASE 05.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca POUCHES clase 05, Expediente n° 2408139 solicitada por HUGO NICOLÁS CAME IBARRA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (INCADE S.A.E.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FADI CHAHINE EL KASSIS contra INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (INCADE S.A.E.) sobre oposición al registro de la marca GLOBAL MBA UN MASTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca GLOBAL SAT 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (INCADE S.A.E.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) 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 observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca GLOBAL SAT registrada en la clase 3 protege servicios *tales como: "Importación, exportación, comercialización y venta de productos electrónicos, receptores satelitales, sus partes y accesorios".* Por otro lado, la marca GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada en la clase 35, protege servicios como: *"Publicidad referente a actividades de educación; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; publicación de textos publicitarios; asesoramiento sobre dirección de empresas; consultoría sobre organización y dirección de negocios".* 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (INCADE S.A.E.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. GLOBAL SAT oponente en la clase 35, se enfoca en *servicios de comercialización de productos electrónicos,* mientras que GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada en la clase 35, está más orientada hacia *publicidad de sectores educativos,* 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.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (INCADE S.A.E.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y GLOBAL SAT, 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, 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 GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) solicitada cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.----------

Resolución D.A.M.L n. °000471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (INCADE S.A.E.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

GLOBAL MBA

Un máster, un mundo

GLOBAL SAT - DENOMINATIVO

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° 454/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (INCADE S.A.E.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 FADI CHAHINE EL KASSIS conta sobre oposición al registro de la marca GLOBAL MBA UN MÁSTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2288230 solicitada por INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (INCADE S.A.E.) ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GLOBAL MBA UN MASTER, UN MUNDO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2288230 solicitada por INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (INCADE S.A.E.).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENO BRONSTRUP SOCIEDAD ANONIMA (E.B.S.A.) CONTRA MAMBO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SELECTIVE, CLASE 35.----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ENO BRONSTRUP SOCIEDAD ANONIMA (E.B.S.A.) contra MAMBO S.A. sobre oposición al registro de la marca SELECTIVE, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SELECTIVE solicitada para la clase 35, en base a la marca SELECTA 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. ° 000472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENO BRONSTRUP SOCIEDAD ANONIMA (E.B.S.A.) CONTRA MAMBO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SELECTIVE, CLASE 35.----------

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada SELECTIVE y la marca oponente SELECTA presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, especialmente en sus terminaciones. La desinencia **"VE"** en contraste con **"TA"** constituye un elemento distintivo relevante, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

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

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su

Resolución D.A.M.L n. ° 000472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENO BRONSTRUP SOCIEDAD ANONIMA (E.B.S.A.) CONTRA MAMBO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SELECTIVE, CLASE 35.----------

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. ° 000472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENO BRONSTRUP SOCIEDAD ANONIMA (E.B.S.A.) CONTRA MAMBO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SELECTIVE, 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° 135/25 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 ENO BRONSTRUP SOCIEDAD ANONIMA (E.B.S.A.) contra MAMBO S.A. sobre oposición al registro de la marca SELECTIVE, clase 35, Expediente n° 2436385 solicitada por MAMBO S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENO BRONSTRUP SOCIEDAD ANONIMA (E.B.S.A.) CONTRA MAMBO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SELECTIVE, CLASE 35.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SELECTIVE clase 35, Expediente n° 2436385 solicitada por MAMBO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000473

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTANCIAS DEL LAGO CONTRA MIRTA ROSANA FARIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMANAT CLASE 29----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ESTANCIAS DEL LAGO contra MIRTA ROSANA FARIA sobre oposición al registro de la marca ALMANAT, clase 29 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALMANAT, solicitada para la clase 29, en base a la marca MAGNALATen 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. ° 000473

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTANCIAS DEL LAGO CONTRA MIRTA ROSANA FARIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMANAT CLASE 29----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ALMÃNAT y la marca oponente MAGNALAT 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: AL/MA/NAT (solicitada) vs. MAG/NA/LAT (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. ° 000473

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTANCIAS DEL LAGO CONTRA MIRTA ROSANA FARIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMANAT CLASE 29----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000473

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTANCIAS DEL LAGO CONTRA MIRTA ROSANA FARIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMANAT CLASE 29----------

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° 103/24 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 ESTANCIAS DEL LAGO contra MIRTA ROSANA FARÍA sobre oposición al registro de la marca ALMANAT clase 29, Expediente n° 2418244 solicitada por MIRTA ROSANA FARIA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000473

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTANCIAS DEL LAGO CONTRA MIRTA ROSANA FARIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMANAT CLASE 29----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ALMANAT clase 29, Expediente n° 2418244 solicitada por MIRTA ROSANA FARIA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATTOM FRANQUIAS E MARCAS LTDA. CONTRA ZHEJIANG CFMOTO POWER CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZEEHO Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

Asunción, 13 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ATTOM FRANQUIAS E MARCAS LTDA. contra ZHEJIANG CFMOTO POWER CO. LTD. sobre oposición al registro de la marca ZEEHO Y ETIQUETA clase 12, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ZEEHO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 12, en base a la marca ZEEO en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATTOM FRANQUIAS E MARCAS LTDA. CONTRA ZHEJIANG CFMOTO POWER CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZEEHO Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

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

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado ZEEHO solicitada en clase 12 y la marca registrada ZEEO, en clase 35. ----------

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "ZEEO" para proteger servicios de la clase 35 específicamente:, tales como: *"Anuncios de televisión; publicidad; publicidad en radio; publicidad en televisión; publicidad en línea en redes informáticas; publicidad a través de catálogos de venta; publicidad en el extranjero; comercio (por cualquier medio) de artículos para la práctica de deportes; comercio (por cualquier medio) de herramientas de mano; comercio (por cualquier medio) de maletas y bolsas de viaje; análisis del contenido de periódicos y revistas y elaboración de informes comparativos del contenido de diversos medios de comunicación; presentación de productos en medios de comunicación con fines de comercio al por menor; comercio (por cualquier medio) de sombreros; comercio (por cualquier medio) de productos de porcelana; comercio (por cualquier medio) de prendas de vestir; comercio (por cualquier medio) de artículos y productos hechos de cuero e imitaciones de cuero; comercio (por cualquier medio) de artículos y productos hechos de pieles de animales; comercio (por cualquier medio) de ropa; comercio"*; mientras que la solicitud de registro "ZEEHO" pretende proteger productos de la clase 12, específicamente: *"vehículos de locomoción*

000474

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATTOM FRANQUIAS E MARCAS LTDA. CONTRA ZHEJIANG CFMOTO POWER CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZEEHO Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; neumáticos; alerones para vehículos; scooters; vehículos eléctricos; cuadros de motocicleta; motores eléctricos para vehículos terrestres; sillines de motocicleta; cubos de ruedas de vehículos; motores para vehículos terrestres; motocicletas; motocicletas eléctricas". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los productos/ servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATTOM FRANQUIAS E MARCAS LTDA. CONTRA ZHEJIANG CFMOTO POWER CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZEEHO Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

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

Que, 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° 50/25 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:

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - Dirección General de Propiedad Intelectual - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATTOM FRANQUIAS E MARCAS LTDA. CONTRA ZHEJIANG CFMOTO POWER CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZEEHO Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ATTOM FRANQUIAS E MARCAS LTDA. contra ZHEJIANG CFMOTO POWER CO. LTD. sobre oposición al registro de la marca ZEEHO Y ETIQUETA clase 12, Expediente n° 2214135 solicitada por ZHEJIANG CFMOTO POWER CO. LTD.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ZEEHO Y ETIQUETA clase 12, Expediente n° 2214135 solicitada por ZHEJIANG CFMOTO POWER CO. LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000475

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SELECT SIRES, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACCELERATED GENETICS", CLASE 05.----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra SELECT SIRES, INC. sobre oposición al registro de la marca ACCELERATED GENETICS, clase 05, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ACCELERATED GENETICS, solicitada para la clase 05 en base al registro de marca ACELERATOR en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

Que, en ese orden 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. ° 000475

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SELECT SIRES, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACCELERATED GENETICS", CLASE 05.----------

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

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

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

Que, la marca registrada **ACELERATTOR** en la clase 01 protege especificamente: ***Fertilizantes comprendidos en la clase 1,*** y la solicitada **ACCELERATED GENETICS**, en la clase 05 pretende proteger: ***Todos los artículos de la clase 5 (CINCO)***", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **ACCELERATED GENETICS** solicitada en la clase 05, y **ACELERATTOR** registrada en la clase 01, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas.*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000475

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SELECT SIRES, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACCELERATED GENETICS", CLASE 05.----------

Que, el campo de acción de ACCELERATED GENETICS (marca solicitante) **es el veterinario, específicamente el ganado vacuno** y, por ende, los sujetos a quienes van dirigidos sus productos son los bovinos, en tanto que la marca ACELERATTOR (oponente) **opera en el rubro agrícola, es decir, va dirigido a las plantas, los vegetales**, por lo que serán aplicados en ellos, conforme se desprende de los productos que exclusivamente ampara "Fertilizantes".----------

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° 108/2025 emitido por la jefatura de la Seguda 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 TECNOMYL S.A. contra SELECT SIRES, INC. sobre oposición al registro de la

Resolución D.A.M.L n. ° 000475

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SELECT SIRES, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACCELERATED GENETICS", CLASE 05.----------

marca ACCELERATED GENETICS, clase 05, Expediente n° 2286894 solicitada por SELECT SIRES, INC.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ACCELERATED GENETICS, clase 05, Expediente n° 2286894 solicitada por SELECT SIRES, INC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000476

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MJN U.S. HOLDINGS LLC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NUTRAMIEN" CLASE 05.----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MJN U.S. HOLDINGS LLC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NUTRAMIEN" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000476

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MJN U.S. HOLDINGS LLC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NUTRAMIEN" CLASE 05.----------

trámite y la oposición; 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 (**NUTRAMIEN**) solicitada y la oponente (**NUTRAMIGEN**), 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:

NUTRAMI**G**EN	(Marcas registrada)
NUTRAMIEN	(Marca solicitada)

Que, la marca solicitante simplemente suprimió la letra "G" que conforma la marca oponente, manteniendo íntegro el resto de la estructura gramatical de la marca NUTRAMIGEN, esto es, que reprodujo el resto de las letras que la conforman respetando tanto el orden como la posición de las letras. Por eso, ante una rápida mirada pasa totalmente desapercibido que la marca solicitada es "NUTRAMIEN" y no "NUTRAMIGEN", conforme lo comprueba el cotejo realizado más arriba.----------

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. **La diferencia entre ambas denominaciones es UNA SOLA LETRA, lo que hace que sin lugar a dudas la visión de los conjuntos sea extremadamente similar.** ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000476

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MJN U.S. HOLDINGS LLC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NUTRAMIEN" CLASE 05.----------

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 05 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, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000476

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MJN U.S. HOLDINGS LLC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NUTRAMIEN" 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 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.° 65/2025 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MJN U.S. HOLDINGS LLC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NUTRAMIEN" clase 05, Expediente n° 2421484 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NUTRAMIEN" clase 05, Expediente n° 2421484 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.------

Resolución D.A.M.L n. ° 000476

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MJN U.S. HOLDINGS LLC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NUTRAMIEN" CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000477

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALLEY" CLASE 29.----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: THE COCA-COLA COMPANY contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposición al registro de marca "VALLEY" clase 29, y;-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VALLEY", solicitada para la clase 29, en base al registro "DEL VALLE" en clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la 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. ° 000477

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALLEY" CLASE 29.----------

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, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (**VALLEY**) solicitada y la oponente (**DEL VALLE**), 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 en su totalidad a la marca de la oponente, tal y como puede ser comprobado a continuación:

DEL **VALLE** (Marcas registrada)

VALLEY (Marca solicitada)

Que, la marca solicitante simplemente agregó la letra "Y" por lo que conforma la marca oponente, manteniendo íntegro el resto de la estructura gramatical de la marca DEL VALLE, esto es, que reprodujo el resto de las letras que la conforman respetando tanto el orden como la posición de las letras de acuerdo al cotejo realizado más arriba.----------

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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000477

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALLEY" CLASE 29.----------

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 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000477

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALLEY" CLASE 29.----------

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.° 111/2025 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 THE COCA-COLA COMPANY contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposición al registro de marca "VALLEY" clase 29, Expediente n° 2321192 solicitada por BENITA ROMERO DE CABRERA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VALLEY" clase 29, Expediente n° 2321192 solicitada por BENITA ROMERO DE CABRERA.----------

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. ° 000478

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUGLOB S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KUARZO ELECTRIC" CLASE 09.----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INDUGLOB S.A. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "KUARZO ELECTRIC" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KUARZO ELECTRIC", solicitada para la clase 09, en base al registro "QUARZO" 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 limitaciones a la hora 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. ° 000478

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUGLOB S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KUARZO ELECTRIC" 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, 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, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (**KUARZO ELECTRIC**) solicitada y la oponente (**QUARZO**), 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 en su totalidad a la marca de la oponente, tal y como puede ser comprobado a continuación:

QUARZO	(Marcas registrada)
KUARZO ELECTRIC	(Marca solicitada)

Que, la marca solicitante simplemente modificó la letra "Q" por la "K" por que conforma la marca oponente, manteniendo íntegro el resto de la estructura gramatical de la marca QUARZO, esto es, que reprodujo el resto de las letras que la conforman respetando tanto el orden como la posición de las letras de acuerdo al cotejo realizado más arriba.----------

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. **La diferencia entre ambas denominaciones es UNA SOLA LETRA, lo que hace que sin lugar a dudas la visión de los conjuntos sea extremadamente similar.** ----------

Que, además agrega como segundo elemento la palabra "ELECTRONIC", pero **dicha adición no constituye un elemento diferenciador**, que resulta suficiente para

Resolución D.A.M.L n. ° 000478

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUGLOB S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KUARZO ELECTRIC" CLASE 09.----------

distinguirla de la marca preexistente por lo que es indiscutible el elevadísimo riesgo de confusión indirecta entre la marcas en pugna. ----------

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, 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,*

Resolución D.A.M.L n. ° 000478

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUGLOB S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KUARZO ELECTRIC" CLASE 09.----------

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.° 71/25 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por INDUGLOB S.A. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "KUARZO ELECTRIC" clase 09, Expediente n° 2420661 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KUARZO ELECTRIC" clase 09, Expediente n° 2420661 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000479

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 VIVIANA ROSA MARIA BENITEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARAKIDS" CLASE 25.----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra VIVIANA ROSA MARIA BENITEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "ARAKIDS" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ARAKIDS", 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. ° 000479

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 VIVIANA ROSA MARIA BENITEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARAKIDS" 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 (**ARAKIDS**) 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)

ARAKIDS (Marca solicitada)

Que, la marca solicitante simplemente suprimió la letra "Z" que conforma la marca oponente, y agrego la palabra de uso común KIDS, manteniendo íntegro el resto de la estructura gramatical de la marca ZARA, esto es, que reprodujo el resto de las letras que la conforman respetando tanto el orden como la posición de las letras. ----------

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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000479

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 VIVIANA ROSA MARIA BENITEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARAKIDS" CLASE 25.----------

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 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000479

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 VIVIANA ROSA MARIA BENITEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ARAKIDS" CLASE 25.----------

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.° 97/2025 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra VIVIANA ROSA MARIA BENITEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "ARAKIDS" clase 25, Expediente n° 2323814 solicitada por VIVIANA ROSA MARIA BENITEZ GONZALEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ARAKIDS" clase 25, Expediente n° 2323814 solicitada por VIVIANA ROSA MARIA BENITEZ GONZALEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000480

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIRBAC S.A. CONTRA PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGÜERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIRBAC, CLASE 05.----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VIRBAC S.A contra PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGÜERO sobre oposición al registro de la marca VIRBAC, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000480

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIRBAC S.A. CONTRA PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGÜERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIRBAC, CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral

Resolución D.A.M.L n. ° 000480

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIRBAC S.A. CONTRA PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGÜERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIRBAC, CLASE 05.----------

permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000480

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIRBAC S.A. CONTRA PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGÜERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIRBAC, CLASE 05.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 100/2025 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VIRBAC S.A. contra PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGUERO sobre oposición al registro de la marca VIRBAC, clase 05, Expediente n° 2276904 solicitada por PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGUERO.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VIRBAC, clase 05, Expediente n° 2276904 solicitada por PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGUERO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000481

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIRBAC S.A. CONTRA PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGÜERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRBAC", CLASE 10.----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VIRBAC S.A. contra PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGUERO sobre oposición al registro de la marca VIRBAC, clase 10, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VIRBAC, solicitada para la clase 10 en base al registro de marca VIRBAMEC 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000481

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIRBAC S.A. CONTRA PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGÜERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRBAC", CLASE 10.----------

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

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

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

Que, la marca registrada **VIRBAMEC** en la clase 05 protege: ***Productos farmaceuticos exclusivamente para uso veterinario,*** y la solicitada **VIRBAC**, en la clase 10 pretende proteger: ***todos los productos de la clase internacional 10, tales como: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas con discapacidad; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.***", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos dà la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **VIRBAC** solicitada en la clase 10, y **VIRBAMEC** registrada en la clase 05, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas.*** La marca solicitada cumple con

Resolución D.A.M.L n. ° 000481

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIRBAC S.A. CONTRA PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGÜERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRBAC", CLASE 10.----------

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° 99/2025 emitido por la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VIRBAC S.A. contra PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGUERO sobre oposición al registro de la marca VIRBAC, clase 10, Expediente n° 2276911 solicitada por PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGUERO ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000481

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIRBAC S.A. CONTRA PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGÜERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRBAC", CLASE 10.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VIRBAC, clase 10, Expediente n° 2276911 solicitada por PEDRO LUIS COLMAN ROJAS; SARA VANESSA VALLOUD AGUERO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000482

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GENERAL CIGAR CO. INC Y MANIFATTURE SIGARO TOSCANO SOCIETA' PER AZIONI CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORAÑO" CLASE 34.----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GENERAL CIGAR CO. INC Y MANIFATTURE SIGARO TOSCANO SOCIETA' PER AZIONI contra GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO sobre oposición al registro de marca "TORAÑO" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TORAÑO", solicitada para la clase 34, en base al registro extranjero "TORAÑO" en clase 34 y "TOSCANO" en 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. ----

Que, en ese orden 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. °000482

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GENERAL CIGAR CO. INC Y MANIFATTURE SIGARO TOSCANO SOCIETA' PER AZIONI CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORAÑO" 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, con respecto a **la primera oposición** 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, 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 las denominaciones** en todos los planos:----------

TORAÑO (Marca solicitada)

TORAÑO (Marca oponente)

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 TORAÑO podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca TORAÑO.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000482

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GENERAL CIGAR CO. INC Y MANIFATTURE SIGARO TOSCANO SOCIETA' PER AZIONI CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORAÑO" CLASE 34.----------

Que, con respecto a **la segunda oposición** a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos **que existe identidad de denominaciones y clase.----------**

Que, al realizar el cotejo correspondiente se observa a simple vista que, la similitud ortográfica es evidente, pues la denominación solicitada TORAÑO, es una trascripción literal de la denominación TOSCANO de la marca base de la oposición, conforme se puede apreciar en el siguiente cotejo:

TO**SC**ANO (marca base de la oposición)

TO**R**AÑO (marca solicitada)

Que, la marca solicitante simplemente reemplazó las letras "S y C" por la letra "R" que conforma la marca oponente, manteniendo íntegro el resto de la estructura gramatical de la marca TOSCANO, esto es, que reprodujo el resto de las letras que la conforman respetando tanto el orden como la posición de las letras. Por eso, ante una rápida mirada pasa totalmente desapercibido que la marca solicitada es "TORAÑO" y no "TOSCANO", conforme lo comprueba el cotejo realizado más arriba.----------

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. La diferencia entre ambas denominaciones son solo DOS LETRAS, lo que hace que sin lugar a dudas la visión de los conjuntos sea extremadamente similar. ----------

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 34 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, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000482

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GENERAL CIGAR CO. INC Y MANIFATTURE SIGARO TOSCANO SOCIETA' PER AZIONI CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORAÑO" CLASE 34.----------

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.° 153/2024 de la Jefatura de la Tercera 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 GENERAL CIGAR CO. INC Y MANIFATTURE SIGARO TOSCANO SOCIETA' PER AZIONI contra GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO sobre oposición al registro de marca "TORAÑO" clase 34, Expediente n° 2212326 solicitada por GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TORAÑO" clase 34, Expediente n° 2212326 solicitada por GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000482

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GENERAL CIGAR CO. INC Y MANIFATTURE SIGARO TOSCANO SOCIETA' PER AZIONI CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORAÑO" CLASE 34.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA RUBEN DARIO VERA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALITEC", CLASE 43.----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra RUBEN DARIO VERA CABALLERO sobre oposición al registro de la marca ALITEC, clase 43, y--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALITEC, solicitada para la clase 43 en base al registro de marca ALIPRO en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

Que, en ese orden 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. ° 000483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA RUBEN DARIO VERA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALITEC", CLASE 43.----------

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

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

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

Que, la marca registrada **ALIPRO** en la clase 01 protege: ***Todos los articulos de la clase 1, comprendiendose entre ellos productos quimicos para la industria, la ciencia y la fotografia, asi como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos quimicos para conservar alimentos, materias curtientes,adhesivos (pegamentos), para la industria,*** y la solicitada **ALITEC**, en la clase 43 pretende proteger: ***Consultoría gastronómica.***", 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 **ALITEC** solicitada en la clase 43, y **ALIPRO** registrada en la clase 43, ***debido especialmente a la diferente naturaleza***

Resolución D.A.M.L n. ° 000483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA RUBEN DARIO VERA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALITEC", CLASE 43.----------

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 deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 108/2025 emitido por la jefatura de la Seguda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra RUBEN DARIO VERA CABALLERO sobre oposición al registro de la marca ALITEC, clase 43, Expediente n° 1967950 solicitada por RUBEN DARIO VERA CABALLERO ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA RUBEN DARIO VERA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALITEC", CLASE 43.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ALITEC, clase 43, Expediente n° 1967950 solicitada por RUBEN DARIO VERA CABALLERO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000484

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS CKC ARGENTINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RHIZOFLO" CLASE 01.----------

Asunción, 16 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra LABORATORIOS CKC ARGENTINA sobre oposición al registro de marca "RHIZOFLO" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RHIZOFLO", solicitada para la clase 01, en base al registro "RIZOSULFO" 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. ° 000484

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS CKC ARGENTINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RHIZOFLO" 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 "RHIZOFLO", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "RIZOSULFO" 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 RHIZOFLO (solicitada) y RIZOSULFO (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 01 que 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 (RHIZOFLO) solicitada y la oponente (RIZOSULFO), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar.

Resolución D.A.M.L n. ° 000484

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS CKC ARGENTINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RHIZOFLO" CLASE 01.----------

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. ° 000484

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS CKC ARGENTINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RHIZOFLO" 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.° 179/2023 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 RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra LABORATORIOS CKC ARGENTINA

Resolución D.A.M.L n. ° 000484

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS CKC ARGENTINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RHIZOFLO" CLASE 01.----------

sobre oposición al registro de marca "RHIZOFLO", clase 01, Expediente n° 2126029 solicitada por LABORATORIOS CKC ARGENTINA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RHIZOFLO", clase 01, Expediente n° 2126029 solicitada por LABORATORIOS CKC ARGENTINA.------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000485

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, CLASE 35.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC contra HUGO NICOLAS CAME IBARRA sobre oposiciones al registro de la marca POUCHES clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca POUCHES, solicitada para la clase 35, sobre la base del TÉRMINO GENÉRICO traducido bolsas, 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. ° 000485

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, 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 realizar el cotejo de las marcas en pugna POUCHES, (marca solicitada) vs. TERMINO GENERICO (POUCHES traducida bolsas) (marca oponente), la marca solicitada es una expresión singular y constituye un signo para distinguir productos, conforme lo estipula el Art. 1° de la Ley de Marcas 1294/98, es por ello que en forma expresa esta disposición legal continúa diciendo que son marcas "*.....los nombres, vocablos de fantasía, combinaciones y consistir en una o más palabras....*" La prueba a la que se debe recurrir para caracterizar si la expresión que se pretende registrar es genérica, es determinar si al enunciar la marca solicitada se representa un producto material, claro está que no es el caso que nos ocupa, ya que la marca solicitada es más una denominación de fantasía, evocativa que sería para servicios de la clase 35 (*servicios de publicidad, mercadotecnia entre otros*). Como podemos denotar no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que la misma sea una marca genérica.----------

Que, al analizar la denominación "POUCHES" en el contexto del signo solicitado, corresponde señalar que la misma no puede ser considerada genérica, pues no constituye la designación común o habitual del producto o servicio para el cual se pretende proteger la marca.

Resolución D.A.M.L n. ° 000485

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, CLASE 35.----------

La genericidad se configura cuando el término utilizado se refiere de forma directa, inmediata y necesaria al producto en sí, privando así al signo de su capacidad distintiva.----------

Que, en el presente caso, si bien el vocablo "POUCHES" puede traducirse del inglés como "bolsas" o "envases pequeños", su uso no es habitual ni generalizado en el mercado local para identificar de manera directa el tipo de producto que se comercializa. Más bien, se trata de una denominación en idioma extranjero que, **fuera de un contexto especializado**, no resulta inmediatamente comprensible para el consumidor del mercado nacional.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000485

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, 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° 27/25 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:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC contra HUGO NICOLAS CAME IBARRA sobre oposición al registro de la marca POUCHES clase 35, Expediente n° 2408145 solicitada por HUGO NICOLÁS CAME IBARRA ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000485

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LÓPEZ E INTREPID BRANDS, LLC CONTRA HUGO NICOLAS CAME IBARRA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA POUCHES, CLASE 35.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca POUCHES clase 35, Expediente n° 2408145 solicitada por HUGO NICOLÁS CAME IBARRA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000486

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 42.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOMAX AGRO S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A. sobre oposición al registro de marca "CRATUS" clase 42, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CRATUS", solicitada para la clase 42, en base a al registro de la marca CRATO 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 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. ° 000486

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 42.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 **CRA/TUS** y **CRA/TO** oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos y servicios muy relacionados de la clase 31 y 42 (servicios de investigación y desarrollo de productos agrícolas (fertilizantes))***, 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 CRATUS y la marca oponente CRATO 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.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos y 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000486

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 42.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 144/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 000486

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 42.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SOMAX AGRO S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A. sobre oposición al registro de marca "CRATUS" clase 42, Expediente n° 2405584 solicitada por GAMA TECHNOLOGIES S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CRATUS" clase 42, Expediente n° 2405584 solicitada por GAMA TECHNOLOGIES S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000487

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 01.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOMAX AGRO S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A. sobre oposición al registro de marca "CRATUS" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CRATUS", solicitada para la clase 01, en base a al registro de la marca CRATO 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 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. ° 000487

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, 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, al cotejar las marcas solicitada **CRA/TUS** y **CRA/TO** oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos muy relacionados de la clase 31 y 01 (productos agrícolas)***, 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 CRATUS y la marca oponente CRATO 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.----------

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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000487

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 01.----------

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.° 145/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000487

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 01.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SOMAX AGRO S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A. sobre oposición al registro de marca "CRATUS" clase 01, Expediente n° 2405594 solicitada por GAMA TECHNOLOGIES S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CRATUS" clase 01, Expediente n° 2405594 solicitada por GAMA TECHNOLOGIES S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000488

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 39.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOMAX AGRO S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A. sobre oposición al registro de marca "CRATUS" clase 39, y:----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CRATUS", solicitada para la clase 39, en base a al registro de la marca CRATO 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 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. ° 000488

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 39.----------

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos y servicios muy relacionados de la clase 31 y 39 (distribución de productos agrícolas (fertilizantes))***, 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 CRATUS y la marca oponente CRATO encontramos similitùdes, 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.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos y 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000488

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 39.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 143/25, 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. ° 000488

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 39.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SOMAX AGRO S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A. sobre oposición al registro de marca "CRATUS" clase 39, Expediente n° 2405613 solicitada por GAMA TECHNOLOGIES S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CRATUS" clase 39, Expediente n° 2405613 solicitada por GAMA TECHNOLOGIES S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000489

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 35.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOMAX AGRO S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A. sobre oposición al registro de marca "CRATUS" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CRATUS", solicitada para la clase 35, en base a al registro de la marca CRATO 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 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. ° 000489

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, 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 **CRA/TUS** y **CRA/TO** oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos y servicios muy relacionados de la clase 31 y 35 (importacion y comercializacion de productos agrícolas (fertilizantes))***, 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 CRATUS y la marca oponente CRATO 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.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos y 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000489

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 35.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 142/25, 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. ° 000489

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA GAMA TECHNOLOGIES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CRATUS, CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SOMAX AGRO S.A. contra GAMA TECHNOLOGIES S.A. sobre oposición al registro de marca "CRATUS" clase 35, Expediente n° 2405603 solicitada por GAMA TECHNOLOGIES S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CRATUS" clase 35, Expediente n° 2405603 solicitada por GAMA TECHNOLOGIES S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000490

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CYSTAID, CLASE 05.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FARMEDIS S.A. contra GIBRALTAR (UK) LIMITED sobre oposición al registro de la marca CYSTAID, clase 05, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CYSTAID solicitada para la clase 05, en base a la marca CISTINEA 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. ° 000490

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

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto 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. ° 000490

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CYSTAID, CLASE 05.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000490

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CYSTAID, CLASE 05.----------

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° 469/24 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. ° 000490

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CYSTAID, CLASE 05.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FARMEDIS S.A. contra GIBRALTAR (UK) LIMITED sobre oposición al registro de la marca CYSTAID, clase 05, Expediente n° 2320242 solicitada por GIBRALTAR (UK) LIMITED.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CYSTAID clase 05, Expediente n° 2320242 solicitada por GIBRALTAR (UK) LIMITED.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000491

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE RUOTI & CIA. S.A. CONTRA KRISTOPHER MATHEO GRACIA BARBOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NANOCOSMETICS, CLASE 03.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JOSE RUOTI & CIA. S.A. contra KRISTOPHER MATHEO GRACIA BARBOZA sobre oposición al registro de la marca NANOCOSMETICS, clase 03 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NANOCOSMETICS, solicitada para la clase 03, en base a la marca NINA COSMETIC 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000491

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE RUOTI & CIA. S.A. CONTRA KRISTOPHER MATHEO GRACIA BARBOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NANOCOSMETICS, 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 NANOCOSMETICS y la marca oponente NINA COSMETICS 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: NANOCOSMETICS (solicitada) vs. NINA COSMETICS (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. ° 000491

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE RUOTI & CIA. S.A. CONTRA KRISTOPHER MATHEO GRACIA BARBOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NANOCOSMETICS, CLASE 03.----------

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, corresponde mencionar que la palabra COSMETICS, oposición presentada por el oponente, en español significa "COSMÉTICOS", constituye un término genérico y de uso común en el comercio para identificar productos relacionados con el cuidado personal, la belleza y el aseo, específicamente aquellos comprendidos en la clase 3 del clasificador de niza, que incluye precisamente cosméticos, perfumes, productos de higiene y similares. El principio de libre disponibilidad impide que términos genéricos o de uso común, como COSMETICS, ***sean monopolizados por una sola persona o empresa***, puesto que todos los operadores del mercado deben tener la posibilidad de utilizar estas expresiones para describir de manera legítima sus productos.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000491

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE RUOTI & CIA. S.A. CONTRA KRISTOPHER MATHEO GRACIA BARBOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NANOCOSMETICS, CLASE 03.----------

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 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° 67/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000491

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE RUOTI & CIA. S.A. CONTRA KRISTOPHER MATHEO GRACIA BARBOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NANOCOSMETICS, CLASE 03.----------

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 JOSE RUOTI & CIA. S.A. contra KRISTOPHER MATHEO GRACIA BARBOZA sobre oposición al registro de la marca NANOCOSMETICS clase 03, Expediente n° 2444158 solicitada por KRISTOPHER MATHEO GRACIA BARBOZA.- ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NANOCOSMETICS clase 03, Expediente n° 2444158 solicitada por KRISTOPHER MATHEO GRACIA BARBOZA ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000492

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA CONTRA ROGERIO PACHECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EXBITCOIN Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA contra ROGERIO PACHECO sobre oposición al registro de la marca EXBITCOIN Y ETIQUETA, clase 36 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca EXBITCOIN Y ETIQUETA solicitada para la clase 36, en base a la marca BITMAIN 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. ° 000492

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA CONTRA ROGERIO PACHECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EXBITCOIN Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada EXBITCOIN Y ETIQUETA y la marca oponente BITMAIN 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: EXBITCOIN (solicitada) vs. BITMAIN(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000492

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA CONTRA ROGERIO PACHECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EXBITCOIN Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que las mismas son muy diferentes.----------

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

Que, es importante señalar que la marca solicitada EXBITCOIN 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000492

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA CONTRA ROGERIO PACHECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EXBITCOIN Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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.----------

EXBITCOIN
inversión y solución de pago

BITMAIN

SOLICITADA *OPONENTE - DENOMINATIVO*

Que, después de realizar un análisis exhaustivo y detallado del caso que nos ocupa, esta Dirección ha llegado a la conclusión de que las marcas en disputa tienen la posibilidad de coexistir de manera pacífica. En este sentido, se ha observado que tanto la marca solicitada como la marca oponente presentan elementos distintivos que permiten diferenciarlas claramente.--------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000492

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA CONTRA ROGERIO PACHECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EXBITCOIN Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 343/24 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 ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA contra ROGERIO PACHECO sobre oposición al registro de la marca EXBITCOIN Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 1847957 solicitada por ROGERIO PACHECO.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca EXBITCOIN Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n° 1847957 solicitada por ROGERIO PACHECO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000493

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 Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

Asunción, 22 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra MULTIENTRENIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA, clase 28 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA, solicitada para la clase 28, en base a la marca APOSTA.LA BY BETGIANK en la clase 28, 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. ° 000493

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 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GRANBET Y ETIIQUETA y la marca oponente APOSTA.LA BY 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 Y ETIQUETA (solicitada) vs. APOSTA/LA/BY/BETGIANK (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. ° 000493

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 Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

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, 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, 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. ° 000493

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 Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

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° 160/25 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 DARUMA SAM S.A. contra MULTIENTRENIMIENTOS S.A. sobre oposición al

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000493

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 Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA clase 28, Expediente n° 2428436 solicitada por MULTIENTRENIMIENTOS S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA clase 28, Expediente n° 2428436 solicitada por MULTIENTRENIMIENTOS S.A. ----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000494

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 Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 22 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra MULTIENTRENIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca BETGIANK 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. ° 000494

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 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 GRANBET Y ETIIQUETA 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 Y ETIQUETA (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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000494

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 Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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, 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, 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. ° 000494

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 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° 180/25 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 registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2428433 solicitada por MULTIENTRENIMIENTOS S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000494

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 Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2428433 solicitada por MULTIENTRENIMIENTOS S.A. ----------

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

ABG. JÁDIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000495

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 Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Asunción, 22 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra MULTIENTRENIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA, clase 43 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA, solicitada para la clase 43, en base a la marca BETGIANK 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 limitaciones a la hora 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. ° 000495

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 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GRANBET Y ETIIQUETA 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 Y ETIQUETA (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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000495

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 Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

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, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interèsa, 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, 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. ° 000495

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 Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 179/25 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 registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 2428424 solicitada por MULTIENTRENIMIENTOS S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000495

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 Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GRANBET Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 2428424 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. ° 000496

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. CONTRA CEREBRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA FOA, CLASE 41.----------

Asunción, 22 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. contra CEREBRO S.A. sobre oposición al registro de la marca CASA FOA, clase 41, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000496

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. CONTRA CEREBRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA FOA, CLASE 41.----------

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada CASA FOA y la marca oponente CASA COR presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, especialmente en sus terminaciones, FOA - COR, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

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

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

Que, la denominación CASA, es de uso común para marcas comprendidas en la clase 41, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000496

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. CONTRA CEREBRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA FOA, CLASE 41.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **CASA** 153 Registro n° 467.336, **CASA** LUMA Registro n° 485.553, **CASA PETRA** Registro n° 451.880, **CASA** QUINTA EL POTRO Registro n° 488.461, entre otros.----------

Que, en este punto corresponde mencionar a Jorge Otamendi lo que expone en su obra Derecho de marcas: *"Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente".*----------

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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000496

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. CONTRA CEREBRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA FOA, CLASE 41.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 136/25 emitido por la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000496

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. CONTRA CEREBRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA FOA, 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 CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. contra CEREBRO S.A. sobre oposición al registro de la marca CASA FOA clase 41, Expediente n° 2220185 solicitada por CEREBRO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CASA FOA clase 41, Expediente n° 2220185 solicitada por CEREBRO S.A.-------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000497

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. CONTRA CEREBRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA FOA, CLASE 42.----------

Asunción, 22 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. contra CEREBRO S.A. sobre oposición al registro de la marca CASA FOA, clase 42, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CASA FOA solicitada para la clase 42, en base a la marca CASA COR en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000497

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. CONTRA CEREBRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA FOA, CLASE 42.----------

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada CASA FOA y la marca oponente CASA COR presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, especialmente en sus terminaciones, FOA - COR, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

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

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

Que, la denominación CASA, es de uso común para marcas comprendidas en la clase 42, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000497

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. CONTRA CEREBRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA FOA, CLASE 42.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **CASA** VIVA INTERIORES Registro n° 532.716, **CASA** CHINA S.A. Registro n° 431.076, **CASA** PARANA Registro n° 405.826, **CASA** BOLLER Registro n° 382.174, entre otros.--------

Que, en este punto corresponde mencionar a Jorge Otamendi lo que expone en su obra Derecho de marcas: *"Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente".*----------

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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000497

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. CONTRA CEREBRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA FOA, CLASE 42.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 135/25 emitido por la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000497

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. CONTRA CEREBRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASA FOA, CLASE 42.----------

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 CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL S.A. contra CEREBRO S.A. sobre oposición al registro de la marca CASA FOA clase 42, Expediente n° 2220187 solicitada por CEREBRO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CASA FOA clase 42, Expediente n° 2220187 solicitada por CEREBRO S.A.-------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000498

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

Asunción, 22 MAY 2025

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORTIRE BY DLM solicitada para la clase 35, en base a la 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000498

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

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada FORTIRE BY DLM y la marca oponente FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, lo que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000498

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

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, además al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina".* Por otro lado, la marca solicitada: FORTIRE BY DLM en la clase 35, protege servicios tales como: *"Servicios de importacion, exportacion, comercializacion, abastecimiento a terceros, compra y venta de repuesto para vehículos, cubiertas, llantas, aceites de motor, aromatizantes, filtros, cera para pulir vehiculo, forros para vehiculos, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial".* 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, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, FORTIRE BY DLM 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, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000498

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

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 158/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000498

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

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SOCIETAL S.A. contra DLM S.A. sobre oposición al registro de la marca FORTIRE BY DLM, clase 35, Expediente n° 2473882 solicitada por DLM S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORTIRE BY DLM clase 35, Expediente n° 2473882 solicitada por DLM S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000499

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA DLM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTIRE BY DLM, CLASE 12.----------

Asunción, 22 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra DLM S.A. sobre oposición al registro de la marca FORTIRE BY DLM, clase 12, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORTIRE BY DLM solicitada para la clase 12, en base a la 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000499

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA DLM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTIRE BY DLM, CLASE 12.----------

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada FORTIRE BY DLM y la marca oponente FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, lo que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000499

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA DLM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTIRE BY DLM, CLASE 12.----------

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, además al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina"*. Por otro lado, la marca solicitada: FORTIRE BY DLM en la clase 12, protege productos tales como: *"vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática"*. 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, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, FORTIRE BY DLM solicitada en la clase 12, 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, 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. ° 000499

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA DLM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTIRE BY DLM, CLASE 12.----------

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° 159/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000499

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA DLM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTIRE BY DLM, CLASE 12.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SOCIETAL S.A. contra DLM S.A. sobre oposición al registro de la marca FORTIRE BY DLM, clase 12, Expediente n° 2473889 solicitada por DLM S.A. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORTIRE BY DLM clase 12, Expediente n° 2473889 solicitada por DLM S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000500

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCOTEC S.A.E. CONTRA ALEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ATR BY ALEX Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 22 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCOTEC S.A.E. contra ALEX S.A. sobre oposición al registro de la marca ATR BY ALEX Y ETIQUETA, clase 09, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ATR BY ALEX solicitada para la clase 09, en base a la marca MTR 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. ° 000500

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCOTEC S.A.E. CONTRA ALEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ATR BY ALEX Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada ATR BY ALEX Y ETIQUETA y la marca oponente MTR presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta. La raíz **"A"** en contraste con **"M"** constituye un elemento distintivo relevante, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

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

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que

Resolución D.A.M.L n. ° 000500

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCOTEC S.A.E. CONTRA ALEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ATR BY ALEX Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000500

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCOTEC S.A.E. CONTRA ALEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ATR BY ALEX Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". ----------

Que, 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° 111/25 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000500

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCOTEC S.A.E. CONTRA ALEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ATR BY ALEX Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MERCOTEC S.A.E. contra ALEX S.A. sobre oposición al registro de la marca ATR BY ALEX, clase 09, Expediente n° 2402625 solicitada por ALEX S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ATR BY ALEX clase 09, Expediente n° 2402625 solicitada por ALEX 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. ° 000501

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RHODIA OPERATIONS CONTRA KS AGRO PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AUGEO" CLASE 01.----------

Asunción, 22 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RHODIA OPERATIONS contra KS AGRO PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de marca "AUGEO" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca AUGEO, solicitada para la clase 01, sobre la base de la marca extranjera AUGEO clase 01, 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. ° 000501

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RHODIA OPERATIONS CONTRA KS AGRO PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AUGEO" 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, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas,AUGEO (marca solicitada) y AUGEO (marca extranjera oponente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. ----------

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios países, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 01 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "AUGEO", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 01, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente a la reconocida empresa RHODIA OPERATIONS, una empresa francesa que forma parte del grupo Solvay, especializado en soluciones químicas avanzadas. Esta empresa es ampliamente reconocida en el ámbito internacional por su actividad en el desarrollo y comercialización de productos químicos, incluidos solventes especializados, polímeros y aditivos para diversas industrias. La empresa también es utilizada como marca para una línea de solventes sostenibles, conocidos por su bajo impacto ambiental y alta biodegradabilidad.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000501

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RHODIA OPERATIONS CONTRA KS AGRO PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AUGEO" CLASE 01.----------

Que, la marca "AUGEO", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al *artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.*----------

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

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

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

base mundial de datos de marcas[4], tenemos que se encuentra registrada la marca AUGEO, en la clase 01, en diferentes países, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "AUGEO" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial francesa RHODIA OPERATIONS. La misma se encuentra posicionado en mercados internacionales como un signo asociado a productos sostenibles, innovadores y técnicamente diferenciados. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000501

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RHODIA OPERATIONS CONTRA KS AGRO PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AUGEO" CLASE 01.----------

principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "AUGEO" para productos de la clase 01, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.----------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 175/25, 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. ° 000501

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RHODIA OPERATIONS CONTRA KS AGRO PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AUGEO" CLASE 01.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por RHODIA OPERATIONS contra KS AGRO PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de marca "AUGEO" clase 01, Expediente n° 2392530, solicitada por KS AGRO PARAGUAY S.R.L.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AUGEO" clase 01, Expediente n° 2392530, solicitada por KS AGRO PARAGUAY S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000502

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SILVANO KUHNEL DE VARGAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIATOMID, CLASE 01.----------

Asunción, 22 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra SILVANO KUHNEL DE VARGAS sobre oposición al registro de la marca DIATOMID, clase 01, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000502

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SILVANO KUHNEL DE VARGAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIATOMID, 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, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada DIATOMID y la marca oponente DIAMOND presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, la marca solicitada está compuesta de manera distinta, especialmente en sus terminaciones MID, en contraste con la marca oponente MOND constituye un elemento distintivo relevante, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000502

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SILVANO KUHNEL DE VARGAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIATOMID, CLASE 01.----------

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. ° 000502

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SILVANO KUHNEL DE VARGAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIATOMID, CLASE 01.----------

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° 125/25 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 TECNOMYL S.A. contra SILVANO KUHNEL DE VARGAS sobre oposición al

Resolución D.A.M.L n. ° 000502

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SILVANO KUHNEL DE VARGAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIATOMID, CLASE 01.----------

registro de la marca DIATOMID, clase 01, Expediente n° 2392529 solicitada por SILVANO KUHNEL DE VARGAS----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DIATOMID clase 02, Expediente n°2392529 solicitada por SILVANO KUHNEL DE VARGAS----------

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° 000503

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "PECORINO 2023 Y ETIQUETA", CLASE 29, OPOSICIÓN N° 2441933, INTERPUESTA POR IGB S.A.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"PECORINO 2023 Y ETIQUETA" clase 29, oposición N° 2441933 INTERPUESTA POR IGB 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° 2441933, deducida contra la marca "PECORINO 2023 Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 2408659, solicitada por la FEDERICO PELLI DE LAMAR.----------**

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000504

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KARMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2162563 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SOLICITADA POR MARIA ALEJANDRA CABAÑAS BENITEZ.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 29 de noviembre de 2023 por la representante de MARIA ALEJANDRA CABAÑAS BENÍTEZ.----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 2022 se providencia "Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado". En fecha 26 de abril de 2022 se notifica el traslado, y en fecha 23 de mayo 2022 se contesta traslado de oposición,.----------

Que, en fecha 07 de junio de 2022, se providencia apertura causa a prueba y, en fecha 16 de junio de 2022 se notifica de la apertura al Abogado Luis Salomoni, en la misma fecha 16 de junio de 2022 se notifica a la Abogada Liliana Arguello, en fecha 21 de junio de 2022 el Abogado Luis Salomoni ofrece pruebas.----------

Que, en fecha 01 de septiembre de 2022 se solicita el cierre del periodo probatorio, en fecha 23 de octubre de 2023 se remite el expediente a la Dirección de Marcas a los efectos de la anualidad del agente solicitante, consecuentemente en fecha 20 de noviembre de 2023 el representante convencional de MARIA ALEJANDRA CABAÑAS BENÍTEZ solicita caducidad de instancia administrativa., en fecha 01 de febrero de 2024 vuelve el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación".* ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000504

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KARMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2162563 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SOLICITADA POR MARIA ALEJANDRA CABAÑAS BENITEZ.----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 01 de septiembre de 2022 el representante legal de MARIA ALEJANDRA CABAÑAS BENÍTEZ solicita cierre del periodo probatorio.----------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que ambas partes, tanto el oponente como el solicitante han sido notificadas de la providencia de apertura causa a prueba, se ha ofrecido pruebas y solicitado el cierre probatorio, por lo que interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 21102687** deducida contra la solicitud de registro de marca "KARMA Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente nº 2462563 de fecha 29 de julio de 2021, solicitada por MARIA ALEJANDRA CABAÑAS BENÍTEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000505

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HAVAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 1237280 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2012, SOLICITADA POR HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 19 de junio de 2018 por el representante convencional de la firma HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.---------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2017 se ha dictado la resolución nro. 180 por la cual se declara improcedente la acciones deducida por SAO PAULO ALPARGATAS S.A. Y JUSTO RODERO E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, en fecha 28 de marzo de 2017 se ha notificado de la resolución al abogado Rafael Salomoni y en fecha 04 de abril de 2017 la abogada Marta Berkemeyer ha apelado la resolución, en fecha 11 de julio de 2022 se ha notificado a la abogada Marta Berkemeyer.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"*. ----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 04 de abril de 2017 se ha solicitado apelación contra la resolución nro. 180, quedando pendiente de resolver dicha apelación, por lo que interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000505

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HAVAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 1237280 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2012, SOLICITADA POR HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 1244874** deducida contra la solicitud de registro de marca "H HAVAN Y ETIQUETA", Clase 28, Expediente nº 1237280 de fecha 09 de agosto de 2012, solicitada por la firma HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000506

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HAVAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 1237280 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2012, SOLICITADA POR HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.----------

Asunción, 21 MAY 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 19 de junio de 2018 por el representante convencional de la firma HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.--------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2017 se ha dictado la resolución nro. 180 por la cual se declara improcedente la acciones deducida por SAO PAULO ALPARGATAS S.A. Y JUSTO RODERO E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, en fecha 28 de marzo de 2017 se ha notificado de la resolución al abogado Rafael Salomoni y en fecha 11 de septiembre de 2017 la abogada Marta Berkemeyer ha apelado la resolución, en fecha 11 de julio de 2022 se ha notificado a la abogada Marta Berkemeyer.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"*. ----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 11 de septiembre de 2017 se ha solicitado apelación contra la resolución nro. 180, quedando pendiente de resolver dicha apelación, por lo que interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000506

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HAVAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 1237280 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2012, SOLICITADA POR HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 1248332** deducida contra la solicitud de registro de marca "H HAVAN Y ETIQUETA", Clase 28, Expediente nº 1237280 de fecha 09 de agosto de 2012, solicitada por la firma HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000507

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA sobre oposición al registro de marca "CHOWITOS BY POLKI AQUAD Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHOWITOS BY POLKI AQUAD Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la solicitada con anterioridad MAS en la 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 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. ° 000507

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOWITOS BY POLKI SQUAD 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 "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CHOW, 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.° 000507

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOWITOS BY POLKI SQUAD 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 apliqué 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. ° 000507

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 117/25, 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 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA sobre oposición al registro de marca "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2437741 solicitada por JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2437741 solicitada por JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000508

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" CLASE 31.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA sobre oposición al registro de marca "CHOWITOS BY POLKI AQUAD Y ETIQUETA" clase 31, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHOWITOS BY POLKI AQUAD Y ETIQUETA", solicitada para la clase 31, en base a la solicitada con anterioridad MAS en la 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 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. ° 000508

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" CLASE 31.----------

limitaciones a la hora 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 "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CHOW, 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. ° 000508

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" CLASE 31.----------

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. ° 000508

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" CLASE 31.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 116/25, 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 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA sobre oposición al registro de marca "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" clase 31, Expediente n° 2437743 solicitada por JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHOWITOS BY POLKI SQUAD Y ETIQUETA" clase 31, Expediente n° 2437743 solicitada por JAZMIN MARIA GALEANO SAPENA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000509

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FLOYD S.A. CONTRA JOHN PARK Y ELIZABETH KIM JANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHOPPING PARIS FASHION WEEK SPFW" CLASE 41.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FLOYD S.A. contra JOHN PARK Y ELIZABETH KIM JANG sobre oposición al registro de marca "SHOPPING PARIS FASHION WEEK SPFW" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SHOPPING PARIS FASHION WEEK SPFW", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca ASUNCION FASHION WEEK 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. ° 000509

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FLOYD S.A. CONTRA JOHN PARK Y ELIZABETH KIM JANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHOPPING PARIS FASHION WEEK SPFW" 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 "SHOPPING PARIS FASHION WEEK SPFW" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ASUNCION FASHION WEEK, 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. ° 000509

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FLOYD S.A. CONTRA JOHN PARK Y ELIZABETH KIM JANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHOPPING PARIS FASHION WEEK SPFW" 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. ° 000509

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FLOYD S.A. CONTRA JOHN PARK Y ELIZABETH KIM JANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHOPPING PARIS FASHION WEEK SPFW" CLASE 41.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 698/24, 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 FLOYD S.A. contra JOHN PARK Y ELIZABETH KIM JANG sobre oposición al registro de marca "SHOPPING PARIS FASHION WEEK SPFW" clase 41, Expediente n° 2403600 solicitada por JOHN PARK Y ELIZABETH KIM JANG.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SHOPPING PARIS FASHION WEEK SPFW" clase 41, Expediente n° 2403600 solicitada por JOHN PARK Y ELIZABETH KIM JANG.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000510

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONTRA SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GL GINEBRA LÓPEZ" CLASE 33.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL contra SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES sobre oposición al registro de marca "GL GINEBRA LÓPEZ" clase 33, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GL GINEBRA LÓPEZ", solicitada para la clase 33, en base al registro de la marca LOPEZ en la clase 33 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000510

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONTRA SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GL GINEBRA LÓPEZ" CLASE 33.----------

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 "GL GINEBRA LOPEZ" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LOPEZ, 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. ° 000510

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONTRA SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GL GINEBRA LÓPEZ" CLASE 33.----------

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. ° 000510

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONTRA SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GL GINEBRA LÓPEZ" CLASE 33.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 451/24, 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 BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL contra SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES sobre oposición al registro de marca "GL GINEBRA LÓPEZ" clase 33, Expediente n° 2378111 solicitada por SERGIO ANDRÉS COSCIA NOGUES.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GL GINEBRA LÓPEZ" clase 33, Expediente n° 2378111 solicitada por SERGIO ANDRÉS COSCIA NOGUES.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000511

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COORS BREWING COMPANY CONTRA WD CONFECCAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MILLER Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COORS BREWING COMPANY contra WD CONFECCAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. sobre oposición al registro de marca "MILLER Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MILLER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca MILLER 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. ° 000511

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COORS BREWING COMPANY CONTRA WD CONFECCAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MILLER 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 "MILLER Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MILLER, 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. ° 000511

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COORS BREWING COMPANY CONTRA WD CONFECCAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MILLER 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000511

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COORS BREWING COMPANY CONTRA WD CONFECCAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MILLER Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 168/25, 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 COORS BREWING COMPANY contra WD CONFECCAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. sobre oposición al registro de marca "MILLER Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2138752 solicitada por WD CONFECCAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MILLER Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2138752 solicitada por WD CONFECCAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000512

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICTORY MOBILITY S.A.S. CONTRA VICTOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VICTOR Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

Asunción, 23 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICTORY MOBILITY S.A.S. contra VICTOR S.A. sobre oposición al registro de marca "VICTOR" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VICTOR", solicitada para la clase 12, en base a al registro de la marca VICTORY 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000512

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICTORY MOBILITY S.A.S. CONTRA VICTOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VICTOR Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 **VICTOR** y **VICTORY** 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 12 (vehículos terrestres))***, 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 VICTOR y la marca oponente VICTORY 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000512

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICTORY MOBILITY S.A.S. CONTRA VICTOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VICTOR Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 329/24, 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. ° 000512

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICTORY MOBILITY S.A.S. CONTRA VICTOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VICTOR Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VICTORY MOBILITY contra VICTOR S.A. sobre oposición al registro de marca "VICTOR" clase 42, Expediente n° 2340300 solicitada por VICTOR S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VICTOR" clase 12, Expediente n° 2340300 solicitada por VICTOR S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000513

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y THE MENTHOLATUM COMPANY CONTRA CIRILO GONZALEZ OCAMPOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OXICOLON, CLASE 05.----------

Asunción, 28 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y THE MENTHOLATUM COMPANY contra CIRILO GONZALEZ OCAMPOS sobre oposición al registro de marca "OXICOLON" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "OXICOLON", solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas "OXOLON, OXACILIN y OXY" en 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000513

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y THE MENTHOLATUM COMPANY CONTRA CIRILO GONZALEZ OCAMPOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OXICOLON, CLASE 05.----------

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

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la Institución, se puede constatar que, lo que respecta a la **primera oposición**, la misma se encuentra vencida, 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, en lo que respecta a la **segunda y tercera oposición**, podemos notar que; entre las marcas en pugna: OXICOLON (solicitada) vs. OXACILIN y OXY (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 dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000513

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y THE MENTHOLATUM COMPANY CONTRA CIRILO GONZALEZ OCAMPOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OXICOLON, CLASE 05.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada OXICOLON y la marcas oponentes OXACILIN y OXY gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, las diferencias entre las desinencias son muy notables LON - LIN - XY la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.----------

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 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*

Resolución D.A.M.I. n.° 000513

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y THE MENTHOLATUM COMPANY CONTRA CIRILO GONZALEZ OCAMPOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OXICOLON, CLASE 05.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

Que cabe resaltar que la marca solicitada, como la oponente tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, lo que nos da la pauta que las mismas podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado.----------

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, 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. ° 000513

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y THE MENTHOLATUM COMPANY CONTRA CIRILO GONZALEZ OCAMPOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OXICOLON, CLASE 05.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 42/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y THE MENTHOLATUM COMPANY contra CIRILO GONZALEZ OCAMPOS sobre oposición al registro de marca "OXICOLON" clase 05, Expediente n° 1908791, solicitada por CIRILO GONZALEZ OCAMPOS----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "OXICOLON" clase 05, Expediente n° 1908791, solicitada por CIRILO GONZALEZ OCAMPOS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000514

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFERTIL S.A. CONTRA DIOSNEL SANCHEZ MARTINEZ, JUAN DE LA CRUZ AGUINAGA PAREDEZ, LUCIANO ANTOLIN RIOS CHAPARRO, MARCO ARIEL LEON GAMARRA, RICARDO JAVIER GONZALEZ DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECOFERTIL FERTILIZANTES Y ETIQUETA" CLASE 01.----------

Asunción, 28 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ECOFERTIL S.A. contra DIOSNEL SANCHEZ MARTINEZ, JUAN DE LA CRUZ AGUINAGA PAREDEZ, LUCIANO ANTOLIN RIOS CHAPARRO, MARCO ARIEL LEON GAMARRA, RICARDO JAVIER GONZALEZ DUARTE sobre oposición al registro de marca "ECOFERTIL FERTILIZANTES Y ETIQUETA" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca ECOFERTIL FERTILIZANTES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 01, sobre la base de la marca extranjera ECOFERTIL clase 01, 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000514

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFERTIL S.A. CONTRA DIOSNEL SANCHEZ MARTINEZ, JUAN DE LA CRUZ AGUINAGA PAREDEZ, LUCIANO ANTOLIN RIOS CHAPARRO, MARCO ARIEL LEON GAMARRA, RICARDO JAVIER GONZALEZ DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECOFERTIL FERTILIZANTES Y ETIQUETA" CLASE 01.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, ECOFERTIL FERTILIZANTES (marca solicitada) y ECOFERTIL (marca extranjera oponente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. ----------

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 01 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del

análisis realizado, se observa que la denominación "ECOFERTIL FERTILIZANTES", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 01, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente a la reconocida empresa ECOFERTIL S.A. una empresa colombiana especializada en la fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.----------

Que, la marca "ECOFEERTIL", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al *artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.*----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000514

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFERTIL S.A. CONTRA DIOSNEL SANCHEZ MARTINEZ, JUAN DE LA CRUZ AGUINAGA PAREDEZ, LUCIANO ANTOLIN RIOS CHAPARRO, MARCO ARIEL LEON GAMARRA, RICARDO JAVIER GONZALEZ DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECOFERTIL FERTILIZANTES Y ETIQUETA" CLASE 01.----------

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera ECOFERTIL perteneciente a la empresa colombiana ECOFERTIL S.A. y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas[4], tenemos que se encuentra registrada la marca ECOFERTIL, en la clase 01, en su país de origen demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de territorialidad. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

---

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000514

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFERTIL S.A. CONTRA DIOSNEL SANCHEZ MARTINEZ, JUAN DE LA CRUZ AGUINAGA PAREDEZ, LUCIANO ANTOLIN RIOS CHAPARRO, MARCO ARIEL LEON GAMARRA, RICARDO JAVIER GONZALEZ DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECOFERTIL FERTILIZANTES Y ETIQUETA" CLASE 01.----------

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "ECOFERTIL" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial ECOFERTIL S.A. La misma se encuentra posicionada en mercados internacionales como un signo asociado a productos fertilizantes orgánico-minerales, especialmente para cultivos como papa y hortalizas, donde la demanda de productos más sostenibles es creciente. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "ECOFERTIL FERTILIZANTES" para productos de la clase 01, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000514

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFERTIL S.A. CONTRA DIOSNEL SANCHEZ MARTINEZ, JUAN DE LA CRUZ AGUINAGA PAREDEZ, LUCIANO ANTOLIN RIOS CHAPARRO, MARCO ARIEL LEON GAMARRA, RICARDO JAVIER GONZALEZ DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECOFERTIL FERTILIZANTES Y ETIQUETA" CLASE 01.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 46/25, 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 ECOFERTIL S.A. contra DIOSNEL SANCHEZ MARTINEZ, JUAN DE LA CRUZ AGUINAGA PAREDEZ, LUCIANO ANTOLIN RIOS CHAPARRO, MARCO ARIEL LEON GAMARRA, RICARDO JAVIER GONZALEZ DUARTE sobre oposición al registro de marca "ECOFERTIL FERTILIZANTES Y ETIQUETA" clase 01, Expediente n° 23102291, solicitada por DIOSNEL SANCHEZ MARTINEZ, JUAN DE LA CRUZ AGUINAGA PAREDEZ, LUCIANO ANTOLIN RIOS

Resolución D.A.M.L n. ° 000514

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFERTIL S.A. CONTRA DIOSNEL SANCHEZ MARTINEZ, JUAN DE LA CRUZ AGUINAGA PAREDEZ, LUCIANO ANTOLIN RIOS CHAPARRO, MARCO ARIEL LEON GAMARRA, RICARDO JAVIER GONZALEZ DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECOFERTIL FERTILIZANTES Y ETIQUETA" CLASE 01.----------

CHAPARRO, MARCO ARIEL LEON GAMARRA, RICARDO JAVIER GONZALEZ DUARTE----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ECOFERTIL FERTILIZANTES Y ETIQUETA" clase 01, Expediente n° 23102291, solicitada por DIOSNEL SANCHEZ MARTINEZ, JUAN DE LA CRUZ AGUINAGA PAREDEZ, LUCIANO ANTOLIN RIOS CHAPARRO, MARCO ARIEL LEON GAMARRA, RICARDO JAVIER GONZALEZ DUARTE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000515

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

Asunción, 28 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IMIRACLE (HK) LIMITED contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base a la solicitud anterior de registro de la marca FUNKYREPUBLIC, en la clase 34 y otros, 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. ° 000515

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC 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, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, FUNKY REPUBLIC (marca solicitada) y FUNKYREPUBLIC (marca oponente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. ----------

Que, el oponente funda su oposición en la presentación anterior, 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, la solicitud de registro no puede prosperar .----------

Que, además, corresponde señalar que la parte oponente ha acreditado el registro de su marca en la clase 34, entre otras, en diversos países extranjeros. Asimismo, consta que la marca oponente cuenta con el derecho de prelación, en virtud del principio *"primero en tiempo, primero en derecho"*, consagrado por nuestra normativa marcaria. Por su parte, la solicitante pretende registrar una denominación idéntica o sustancialmente similar también en la clase 34, para

Resolución D.A.M.L n. ° 000515

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

productos que guardan una estrecha relación con los de la marca oponente. Esta circunstancia agrava el riesgo de confusión o asociación indebida, considerando que los productos identificados por ambas marcas están dirigidos al mismo sector del público consumidor. La coexistencia de estos signos en el mercado podría inducir a error respecto del origen empresarial de los bienes, vulnerando el principio de veracidad en la identificación comercial, y generando una ventaja desleal en perjuicio del titular legítimo y prioritario del derecho marcario.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la de la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión y asociación entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos identicos de las clases 34, estas semejanzas podrían resultar a una confusión directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y 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, en conclusión, efectivamente la solicitud se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art 2° inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que preceptúa: "*los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000515

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

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.° 147/25 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 IMIRACLE (HK) LIMITED contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2319626, solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA.--

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FUNKY REPUBLIC" clase 34, Expediente n° 2319626 solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000516

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 28 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IMIRACLE (HK) LIMITED contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la solicitud anterior de registro de la marca FUNKYREPUBLIC, en la clase 34 y otros, 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. ° 000516

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC 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 enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, FUNKY REPUBLIC (marca solicitada) y FUNKYREPUBLIC (marca oponente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. ----------

Que, el oponente funda su oposición en la presentación anterior, 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, la solicitud de registro no puede prosperar .----------

Que, además, corresponde señalar que la parte oponente ha acreditado el registro de su marca en la clase 34, entre otras, en diversos países extranjeros. Asimismo, consta que la marca oponente cuenta con el derecho de prelación, en virtud del principio *"primero en tiempo, primero en derecho"*, consagrado por nuestra normativa marcaria. Por su parte, la solicitante pretende registrar una denominación idéntica o sustancialmente similar en la clase 35, para servicios que

Resolución D.A.M.L n. ° 000516

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

guardan una estrecha relación con los de la marca oponente. Esta circunstancia agrava el riesgo de confusión o asociación indebida, considerando que los productos y servicios identificados por ambas marcas están dirigidos al mismo sector del público consumidor. La coexistencia de estos signos en el mercado podría inducir a error respecto del origen empresarial de los bienes, vulnerando el principio de veracidad en la identificación comercial, y generando una ventaja desleal en perjuicio del titular legítimo y prioritario del derecho marcario.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la de la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión y asociación entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos y servicios relacionados de las clases 34 y 35, estas semejanzas podrían resultar a una confusión directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y 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, en conclusión, efectivamente la solicitud se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art 2° inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que preceptúa: "*los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero* ".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000516

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC 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.° 146/25 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 IMIRACLE (HK) LIMITED contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2319628, solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA.--

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FUNKY REPUBLIC" clase 35, Expediente n° 2319628 solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000517

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 28 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IMIRACLE (HK) LIMITED contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la solicitud anterior de registro de la marca FUNKYREPUBLIC, en la clase 34 y otros, 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. ° 000517

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC 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 enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, FUNKY REPUBLIC (marca solicitada) y FUNKYREPUBLIC (marca opoñente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. ----------

Que, el oponente funda su oposición en la presentación anterior, 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, la solicitud de registro no puede prosperar .----------

Que, además, corresponde señalar que la parte oponente ha acreditado el registro de su marca en la clase 34, entre otras, en diversos países extranjeros. Asimismo, consta que la marca oponente cuenta con el derecho de prelación, en virtud del principio *"primero en tiempo, primero en derecho"*, consagrado por nuestra normativa marcaria. Por su parte, la solicitante pretende registrar una denominación idéntica o sustancialmente similar en la clase 09, la coexistencia de

Resolución D.A.M.L n. ° 000517

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

estos signos en el mercado podría inducir a error respecto del origen empresarial de los bienes, vulnerando el principio de veracidad en la identificación comercial, y generando una ventaja desleal en perjuicio del titular legítimo y prioritario del derecho marcario.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la de la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión y asociación entre las mismas, estas semejanzas podrían resultar a una confusión directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y 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, en conclusión, efectivamente la solicitud se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art 2° inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que preceptúa: "*los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero* ".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 148/25 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. ° 000517

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por IMIRACLE (HK) LIMITED contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "FUNKY REPUBLIC Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2319622, solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA.--

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FUNKY REPUBLIC" clase 09, Expediente n° 2319622 solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000518

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUGUSTO GERMAN MEDAL ROBLES CONTRA ALCIDES AGUILERA ORREGO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KMANDO Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 28 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AUGUSTO GERMAN MEDAL ROBLES contra ALCIDES AGUILERA ORREGO sobre oposición al registro de marca "KMANDO Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KMANDO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca KAMADO y otros, clase 11 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. ° 000518

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUGUSTO GERMAN MEDAL ROBLES CONTRA ALCIDES AGUILERA ORREGO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KMANDO 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 **K/MAN/DO** y **KA/MA/DO** 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 muy similares 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 cuanto a la comparación de las marcas KMANDO, solicitada para productos comprendidos en la clase 09, y KAMADO, previamente registrada en la clase 11, se observa una evidente similitud fonética y visual, ya que ambas denominaciones comparten prácticamente la misma estructura gráfica y sonora, diferenciándose apenas por la sustitución de una letra, lo cual no resulta suficiente para eliminar el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor--

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 entre las marcas en cuestión existe una posible relación funcional y de complementariedad entre ciertos productos tecnológicos de la clase 9 (como dispositivos electrónicos de control o automatización) y los productos comprendidos en la clase 11 (cómo aparatos de calefacción, cocción o iluminación), particularmente en contextos de

Resolución D.A.M.L n. ° 000518

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUGUSTO GERMAN MEDAL ROBLES CONTRA ALCIDES AGUILERA ORREGO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KMANDO Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

domótica, electrodomésticos inteligentes o entornos conectados, donde la integración entre ambos tipos de productos es habitual. En consecuencia, la coexistencia de ambas marcas en el mercado podría inducir al consumidor a error sobre el origen empresarial de los productos, comprometiendo el principio de distintividad marcaria y generando un riesgo de confusión indebido, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000518

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUGUSTO GERMAN MEDAL ROBLES CONTRA ALCIDES AGUILERA ORREGO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KMANDO Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla 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.° 163/25, 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 AUGUSTO GERMAN MEDAL ROBLES contra ALCIDES AGUILERA ORREGO sobre oposición al registro de marca "KMANDO Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2334516 solicitada por ALCIDES AGUILERA ORREGO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KMANDO Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2334516 solicitada por ALCIDES AGUILERA ORREGO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000519

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA ATHANTIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FABULOSOS VEGAS SLOTS Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 28 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra ATHANTIS S.A. sobre oposición al registro de la marca FABULOSOS VEGAS SLOTS Y ETIQUETA, clase 41; y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FABULOSOS VEGAS SLOTS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a la marca SLOTS BY APOSTALA.LA 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. ° 000519

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA ATHANTIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FABULOSOS VEGAS SLOTS 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 realizar el cotejo de las marcas en pugna FABULOSOS VEGAS SLOTS Y ETIQUETA (marca solicitada) y SLOTS BY APOSTALA.LA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.----------

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna 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, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, es importante señalar que la marca solicitada FABULOSOS VEGAS SLOTS 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. ° 000519

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA ATHANTIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FABULOSOS VEGAS SLOTS Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Solicitada *Oponente*

Que, por último, corresponde señalar que la denominación "Fabulosos Vegas Slots" se encuentra destinada exclusivamente a servicios relacionados con casinos y la explotación de juegos de azar. Por su parte, la marca "Slots by Apostala" identifica servicios de una naturaleza completamente diferente, tales como el alquiler de decorados para espectáculos, alquiler de equipos de buceo, alquiler de espacios para eventos deportivos, autoedición electrónica, entre otros. En este sentido, la elección entre ambas denominaciones podría depender de las preferencias del consumidor, ya sea que busque una experiencia más tradicional y presencial vinculada al entretenimiento en casinos, o una experiencia más diversa, moderna y digital.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000519

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA ATHANTIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FABULOSOS VEGAS SLOTS Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 124/25 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra ATHANTIS S.A. sobre oposición al registro de la marca FABULOSOS VEGAS SLOTS Y ETIQUETA, clase 41, Expediente n° 2311034 solicitada por ATHANTIS S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FABULOSOS VEGAS SLOTS Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2311034 solicitada por ATHANTIS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° 000520

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "MIRAVIS", CLASE 05. OPOSICIÓN N° 1556324, INTERPUESTA POR LABORATORIOS MIRACLE S.R.L.----------

Asunción, 28 MAY 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"MIRAVIS" clase 05, oposición N° 1556324 INTERPUESTA POR LABORATORIOS MIRACLE S.R.L.----------**

CONSIDERANDO:

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

Que, en relación con el informe 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° 1556324, deducida contra la marca "MIRAVIS", clase 05, Acta N° 1530129, solicitada por la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.----------**

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° 000521

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "MITSUWA Y ETIQUETA", CLASE 18, OPOSICIÓN N° 22107539, INTERPUESTA POR MITSUWA S.A.----------

Asunción, 28 MAY 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"MITSUWA Y ETIQUETA" clase 18, oposición N° 22107539 INTERPUESTA POR MITSUWA 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° 22107539, deducida contra la marca "MITSUWA Y ETIQUETA", clase 18, Acta N° 2275927, solicitada por PAULO IVAN ISAYAMA NISHIMURA.----------**

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° 000522

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "MITSUWA Y ETIQUETA", CLASE 35, OPOSICIÓN N° 22107541, INTERPUESTA POR MITSUWA S.A.----------

Asunción, 28 MAY 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"MITSUWA Y ETIQUETA" clase 35, oposición N° 22107541 INTERPUESTA POR MITSUWA 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° 22107541, deducida contra la marca "MITSUWA Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 2276963, solicitada por PAULO IVAN ISAYAMA NISHIMURA.----------**

Artículo 2.- 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. ° 000523

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

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GLADIL S.A. contra BERTOLINI S.A. sobre oposición al registro de marca "BERTOLINI Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000523

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLADIL S.A. CONTRA BERTOLINI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BERTOLINI 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BERTOLINI Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición BERTONI, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual, o que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 35 (tales como publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, entre otros)***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, por último cabe destacar que, sumado a la casi idéntica coincidencia entre las marcas, la marca base de oposición "BERTONI" en clase 35, resguarda servicios de una clase estrechamente vinculada con la solicitada. Este factor representa uno de los motivos más contundentes para rechazar la solicitud en cuestión, pues la relación de clases entre las marcas en disputa es un elemento de suma importancia. En caso de existir riesgo de confusión entre los consumidores, debe prevalecer su protección, lo cual exige un mercado transparente que evite confusiones y errores.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000523

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLADIL S.A. CONTRA BERTOLINI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BERTOLINI 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.° 290/24, 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 000523

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

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por GLADIL S.A. contra BERTOLINI S.A. sobre oposición al registro de marca "BERTOLINI Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1829556 solicitada por BERTOLINI S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BERTOLINI Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1829556 solicitada por BERTOLINI S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000524

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ CONTRA CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GARZA Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ contra CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON sobre oposición al registro de marca "GARZA Y ETIQUETA Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000524

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ CONTRA CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GARZA 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 "GARZA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición GARZAS HANDMADE, 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. ° 000524

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ CONTRA CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GARZA 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000524

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ CONTRA CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GARZA Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 37/25, 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 JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ contra CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON sobre oposición al registro de marca "GARZA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2401120 solicitada por CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON .----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GARZA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2401120 solicitada por CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000525

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ CONTRA CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GARZA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ contra CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON sobre oposición al registro de marca "GARZA Y ETIQUETA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GARZA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca GARZAS HANDMADE 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. ° 000525

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ CONTRA CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GARZA 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 "GARZA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición GARZAS HANDMADE, 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. ° 000525

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ CONTRA CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GARZA 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. ° 000525

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ CONTRA CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GARZA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 37/25, 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 JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ contra CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON sobre oposición al registro de marca "GARZA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2401121 solicitada por CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON .----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GARZA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2401121 solicitada por CLAUDIA KARINA MARTINEZ FALCON .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000526

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS STEIN S.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENZAMIDE" CLASE 05.----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS STEIN S.A. contra PROSALUD FARMA sobre oposición al registro de marca "ENZAMIDE" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ENZAMIDE", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca ENZAMIDA 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. ° 000526

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS STEIN S.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENZAMIDE" 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 "ENZAMIDE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ENZAMIDA, 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. ° 000526

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS STEIN S.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENZAMIDE" 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. ° 000526

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS STEIN S.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENZAMIDE" CLASE 05.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 665/24, 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 LABORATORIOS STEIN S.A. contra PROSALUD FARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "ENZAMIDE" clase 05, Expediente n° 2340540 solicitada por PROSALUD FARMA S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ENZAMIDE" clase 05, Expediente n° 2340540 solicitada por PROSALUD FARMA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000527

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA CONTRA BLISS PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA contra BLISS PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de las marcas "BLISS" y "GLISS", clase 41 y 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000527

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA CONTRA BLISS PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) 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, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS", clase 35, y las oposiciones "BLISS y GLISS", en la clase 41 y 03 respectivamente----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS" y las marcas oponentes "BLISS y GLISS", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita es muy similar a las marcas registradas, notamos que existen más similitudes que diferencias. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Adicionalmente, las marcas en pugna son

Resolución D.A.M.L n. ° 000527

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA CONTRA BLISS PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------

Que, cabe señalar en cuanto a la semejanza y la relación de las clases: **la oponente BLISS en la clase 41**, protege servicios: *como organización integral de eventos, servicios de entretenimiento, organización de bailes, conciertos, concursos de belleza, conferencias, congresos, actividades deportivas y culturales, desfile de modas, producción de espectáculos, entre otros*, mientras **la solicitada BLISS PARAGUAY en la clase 35** tiene una relación directa de clases: *Servicios de difusión de anuncios publicitarios, Servicios de difusión y distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], sobre productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. escarcha para las uñas; brillantina para las uñas; purpurina para las uñas; parches de gel para los ojos de uso cosmético; preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento; preparaciones para baños oculares que no sean para uso médico; quitaesmaltes; preparaciones fito-cosméticas: preparaciones de colágeno para uso cosmético; estuches para lápices de labios; calcomanías decorativas para uñas; pegatinas decorativas para uñas; bálsamos que no sean para uso médico; brillos de labios; máscara de pestañas; lociones para después del afeitado; adhesivos [pegamentos] para uso cosmético; astringentes para uso cosmético; calcomanías decorativas para uso cosmético; motivos decorativos para uso cosmético; adhesivos para pestañas postizas; preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel; lápices de cejas; polvos de maquillaje; pomadas para uso cosmético; productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos de perfumería; productos para el cuidado de las uñas; uñas postizas; perfumes; cosméticos para las cejas; preparaciones de tocador*; lociones para uso cosmético; iononas [productos de perfumería]; aceites de tocador; aceites para perfumes y fragancias; aceites de limpieza; maquillaje; aguas perfumadas; aguas de tocador; desmaquilladores; cremas cosméticas; lápices para uso*

Resolución D.A.M.L n. ° 000527

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA CONTRA BLISS PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

cosmético; algodón para uso cosmético; cosméticos; neceseres de cosmética; cosméticos para pestañas; pestañas postizas; lacas de uñas; productos de maquillaje; esmaltes de uñas; mascarillas de belleza; crema para aclarar la piel; *hisopos para uso cosmético; pintalabios; escarcha para las uñas; purpurina para las uñas; productos para el cuidado de las uñas; pestañas postizas; todo tipo de accesorios de uñas y pestañas; Organización de eventos, exhibiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios relacionados exclusivamente con los productos descriptos más arriba, comercialización, importación, exportación y Venta al por menor o al mayor de Productos como; Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. escarcha para las uñas; brillantina para las uñas; purpurina para las uñas; parches de gel para los ojos de uso cosmético; preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento; preparaciones para baños oculares que no sean para uso médico; quitaesmaltes; preparaciones fito-cosméticas; preparaciones de colágeno para uso cosmético; estuches para lápices de labios; calcomanías decorativas para uñas; pegatinas decorativas para uñas; bálsamos que no sean para uso médico; brillos de labios; máscara de pestañas; lociones para después del afeitado; adhesivos [pegamentos] para uso cosmético; astringentes para uso cosmético; calcomanías decorativas para uso cosmético; motivos decorativos para uso cosmético; adhesivos para pestañas postizas; entre otros*, como podemos notar si bien dichas clases están diferenciadas en la clasificación internacional por el tipo de servicios que amparan, ***en la práctica comercial se verifica una conexión directa y habitual entre ambas, particularmente en el marco de actividades vinculadas a la industria de la estética y el espectáculo, como ser los concursos de belleza y los eventos promocionales, en los cuales los productos de belleza no solo se exhiben, sino también se comercializan activamente.***----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000527

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA CONTRA BLISS PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en consecuencia, la vinculación existente entre ambas clases es de carácter complementario y frecuente, al punto de que el público consumidor puede suponer que los servicios comerciales prestados bajo la Clase 35 provienen de la misma fuente empresarial que aquellos protegidos en la Clase 41, cuando exista coincidencia o similitud entre los signos distintivos.----------

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, con fin de preservar la distintividad y evitar el aprovechamiento indebido de la reputación o presencia del signo previamente registrado.----------

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. ° 000527

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA CONTRA BLISS PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) 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 revocar el Dictamen n.° 449/2024, 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 procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA contra BLISS PARAGUAY S.R.L. sobre oposiciones al registro de marca "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2308328 solicitada por BLISS PARAGUAY S.R.L.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2308328 solicitada por BLISS PARAGUAY S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000528

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA CONTRA BLISS PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Asunción, 29 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA contra BLISS PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base al registro de las marcas "BLISS" y "GLISS", clase 41 y 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000528

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA CONTRA BLISS PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS", clase 35, y las oposiciones "BLISS y GLISS", en la clase 03 respectivante----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS" y las marcas oponentes "BLISS y GLISS", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita es muy similar a las marcas registradas, notamos que existen más similitudes que diferencias. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Adicionalmente, las marcas en pugna son

Resolución D.A.M.L n. ° 000528

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA CONTRA BLISS PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------

Que, cabe señalar en cuanto a la semejanza y la relación de las clases: **la oponente BLISS en la clase 41**, protege servicios: *como organización integral de eventos, servicios de entretenimiento, organización de bailes, conciertos, concursos de belleza, conferencias, congresos, actividades deportivas y culturales, desfile de modas, producción de espectáculos, entre otros*, mientras **la solicitada BLISS PARAGUAY en la clase 03** tiene una relación directa de clases: *Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. escarcha para las uñas; brillantina para las uñas; purpurina para las uñas; parches de gel para los ojos de uso cosmético; preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento; preparaciones para baños oculares que no sean para uso médico; quitaesmaltes; preparaciones fito-cosméticas; preparaciones de colágeno para uso cosmético; estuches para lápices de labios; calcomanías decorativas para uñas; pegatinas decorativas para uñas; bálsamos que no sean para uso médico; brillos de labios; máscara de pestañas; lociones para después del afeitado; adhesivos [pegamentos] para uso cosmético; astringentes para uso cosmético; calcomanías decorativas para uso cosmético; motivos decorativos para uso cosmético; adhesivos para pestañas postizas; preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel; lápices de cejas; polvos de maquillaje; pomadas para uso cosmético; productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos de perfumería; productos para el cuidado de las uñas; uñas postizas; perfumes; cosméticos para las cejas; preparaciones de tocador; lociones para uso cosmético; iononas [productos de perfumería]; aceites de tocador; aceites para perfumes y fragancias; aceites de limpieza; maquillaje; aguas perfumadas; aguas de tocador; desmaquilladores; cremas cosméticas; lápices para uso cosmético; algodón para uso cosmético; cosméticos; neceseres de cosmética; cosméticos para pestañas; pestañas postizas; lacas de uñas;*

productos de maquillaje; esmaltes de uñas; mascarillas de belleza; crema para aclarar la piel; hisopos para uso cosmético; pintalabios; escarcha para las uñas; purpurina para las uñas; productos para el cuidado de las uñas; p*estañas postizas; todo tipo de accesorios de uñas y pestañas entre otros*, como podemos notar si bien dichas clases están diferenciadas en la clasificación internacional por el tipo de servicios y productos que amparan, ***en la práctica comercial se verifica una conexión directa y habitual entre ambas, particularmente en el marco de actividades vinculadas a la industria de la estética y el espectáculo, como ser los concursos de belleza y los eventos promocionales, en los cuales los productos de belleza no solo se exhiben, sino también se comercializan activamente.***----------

Que, en consecuencia, la vinculación existente entre ambas clases es de carácter complementario y frecuente, al punto de que el público consumidor puede suponer que los productos prestados bajo la Clase 03 provienen de la misma fuente empresarial que aquellos protegidos en la Clase 41, cuando exista coincidencia o similitud entre los signos distintivos.----------

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, con fin de preservar la distintividad y evitar el aprovechamiento indebido de la reputación o presencia del signo previamente registrado.----------

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. ° 000528

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA CONTRA BLISS PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

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.° 448/2024, 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 procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA contra BLISS PARAGUAY S.R.L. sobre oposiciones al registro de marca "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2308325 solicitada por BLISS PARAGUAY S.R.L.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000528

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JESÚS MIGUEL TADEO GUTIERREZ CARRASCO Y HENKEL AG & CO. KGAA CONTRA BLISS PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BLISS PARAGUAY - BELIEVE IN BETTERNESS (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2308325 solicitada por BLISS PARAGUAY S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000529

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" CLASE 17.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. contra AMADEO BUONGERMINI S.R.L. sobre oposición al registro de marca "CERESITA" clase 17, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca CERESITA, solicitada para la clase 17, sobre la base de la marca extranjera CERESITA clase 17, 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. ° 000529

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" CLASE 17.----------

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

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 17 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "CERESITA", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 17, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente a la reconocida empresa SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. una empresa Argentina reconocida en el mercado argentino por su trayectoria y posicionamiento dentro del rubro de aditivos hidrófugos para mezclas cementicias.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000529

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" CLASE 17.----------

Que, la marca "CERESITA", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al *artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.*----------

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

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

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución D.A.M.L n. ° 000529

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" CLASE 17.----------

realizada en la base mundial de datos de marcas[4], tenemos que se encuentra registrada la marca CERESITA, en la clase 17, en su país de origen demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "CERESITA" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. La misma se encuentra posicionada

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000529

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" CLASE 17.----------

en mercados internacionales y se caracteriza por identificar un aditivo en pasta de alta eficacia hidrófuga, utilizado comúnmente en obras de albañilería, siendo considerada como la marca número uno en hidrófugos en el mercado argentino. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1.294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "CERESITA" para productos de la clase 17, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000529

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" CLASE 17.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 225/24, 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 SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. contra AMADEO BUONGERMINI S.R.L. sobre oposición al registro de marca "CERESITA" clase 17, Expediente n° 2334486 solicitada por AMADEO BUONGERMINI S.R.L. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CERESITA" clase 17, Expediente n° 2334486, solicitada por AMADEO BUONGERMINI S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000530

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" CLASE 19.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. contra AMADEO BUONGERMINI S.R.L. sobre oposición al registro de marca "CERESITA" clase 19, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca CERESITA, solicitada para la clase 19, sobre la base de la marca extranjera CERESITA clase 19, 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. ° 000530

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" 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 enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, CERESITA (marca solicitada) y CERESITA (marca extranjera oponente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. ----------

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 17 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor. ----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "CERESITA", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 19, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente a la reconocida empresa SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. una empresa Argentina reconocida en el mercado argentino por su trayectoria y posicionamiento dentro del rubro de aditivos hidrófugos para mezclas cementicias.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000530

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" CLASE 19.----------

Que, la marca "CERESITA", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al *artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.*----------

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

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

[2] "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución D.A.M.L n. ° 000530

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" CLASE 19.----------

realizada en la base mundial de datos de marcas[4], tenemos que se encuentra registrada la marca CERESITA, en la clase 19, en su país de origen demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.----------

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

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "CERESITA" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. La misma se encuentra posicionada

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000530

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" CLASE 19.----------

en mercados internacionales y se caracteriza por identificar un aditivo en pasta de alta eficacia hidrófuga, utilizado comúnmente en obras de albañilería, siendo considerada como la marca número uno en hidrófugos en el mercado argentino. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "CERESITA" para productos de la clase 19, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000530

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. CONTRA AMADEO BUONGERMINI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA" 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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 224/24, 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 SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. contra AMADEO BUONGERMINI S.R.L. sobre oposición al registro de marca "CERESITA" clase 19, Expediente n° 2334482 solicitada por AMADEO BUONGERMINI S.R.L. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CERESITA" clase 19, Expediente n° 2334482, solicitada por AMADEO BUONGERMINI S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000531

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, clase 09 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, solicitada para la clase 09, en base a la marca MARKET PLUS 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. ° 000531

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000531

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MARKET PLUS registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importacion, exportacion, venta y comercialización de productos alimenticios, productos de higiene personal, del hogar e industrial, ropas, ropas, juguetes, articulos deportivos, entre otros, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial e industrial, trabajos de oficina, servicios de publicidad".* Por otro lado, la marca solicitada CONECTA MARKET+ en la clase 09, protege productos: *"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 consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, 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 auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores" entre otros.* 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000531

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

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

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

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos/ servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000531

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 409/24 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. ° 000531

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2299360 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET, clase 09, Expediente n° 2299360 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000532

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA, clase 16 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA, solicitada para la clase 16, en base a la marca MARKET PLUS 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. ° 000532

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

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

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

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

Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MARKET PLUS registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importacion, exportacion, venta y comercialización de productos alimenticios, productos de higiene personal, del hogar e industrial, ropas, ropas, juguetes, articulos deportivos, entre otros, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial e industrial, trabajos de oficina, servicios de publicidad".* Por otro lado, la marca solicitada CONECTA MARKET en la clase 16, protege productos: *"Papel, cartón; impresos y productos de imprenta; materiales de encuadernación y empaste; fotografías; artículos de papelería; adhesivos y pegamentos para la papelería o para uso doméstico; materiales para artistas; tales como, salseras de acuarelas para artistas y moldes para arcilla de modelar [material para artistas] y lápices para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje tales como, películas de materias plásticas para embalar, hojas de materias plásticas con burbujas para embalar o acondicionar y bolsas [envolturas, bolsitas] de papel o materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; clichés de imprenta" entre otros.* 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.----------

En ese sentido, conforme al artículo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del **Sistema Uniclase**, el cual establece que **cada solicitud de marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se**

Resolución D.A.M.L n. ° 000532

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

pretende obtener protección, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. ----------

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

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

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos/ 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000532

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

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° 407/24 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 MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO

Resolución D.A.M.L n. ° 000532

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA clase 16, Expediente n° 2299355 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET, clase 16, Expediente n° 2299355 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000533

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, clase 16 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, solicitada para la clase 16, en base a la marca MARKET PLUS 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. ° 000533

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000533

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

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

Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MARKET PLUS registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importacion, exportacion, venta y comercialización de productos alimenticios, productos de higiene personal, del hogar e industrial, ropas, ropas, juguetes, articulos deportivos, entre otros, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial e industrial, trabajos de oficina, servicios de publicidad".* Por otro lado, la marca solicitada CONECTA MARKET+ en la clase 16, protege productos: *"Papel, cartón; impresos y productos de imprenta; materiales de encuadernación y empaste; fotografías; artículos de papelería; adhesivos y pegamentos para la papelería o para uso doméstico; materiales para artistas; tales como, salseras de acuarelas para artistas y moldes para arcilla de modelar [material para artistas] y lápices para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje tales como, películas de materias plásticas para embalar, hojas de materias plásticas con burbujas para embalar o acondicionar y bolsas [envolturas, bolsitas] de papel o materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; clichés de imprenta" entre otros.* 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.----------

En ese sentido, conforme al artículo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del **Sistema Uniclase**, el cual establece que **cada solicitud de marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se**

Resolución D.A.M.L n. ° 000533

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

pretende obtener protección, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. ----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000533

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

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° 404/24 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 MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA clase 16, Expediente n°

Resolución D.A.M.L n. ° 000533

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

2299362 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET+, clase 16, Expediente n° 2299362 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000534

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca MARKET PLUS 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. ° 000534

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000534

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MARKET PLUS registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importacion, exportacion, venta y comercialización de productos alimenticios, productos de higiene personal, del hogar e industrial, ropas, ropas, juguetes, articulos deportivos, entre otros, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial e industrial, trabajos de oficina, servicios de publicidad".* Por otro lado, la marca solicitada CONECTA MARKET en la clase 35, protege servicios: *"Desarrollo de campañas publicitarias; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; servicios de comunicaciones corporativas; creación y mantenimiento de material publicitario; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; compilación, producción y diseminación de anuncios publicitarios; demostración de productos; producción de material publicitario; desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; marketing; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; publicidad a través de todos los medios de comunicación" entre otros.* 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, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,*

Resolución D.A.M.L n. ° 000534

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"[2] ----------

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

Que, 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° 406/24 emitido por la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000534

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2299358 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET, clase 35, Expediente n° 2299358 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000535

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA, clase 09 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA, solicitada para la clase 09, en base a la marca MARKET PLUS 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. ° 000535

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

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

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

Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MARKET PLUS registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importacion, exportacion, venta y comercialización de productos alimenticios, productos de higiene personal, del hogar e industrial, ropas, ropas, juguetes, articulos deportivos, entre otros, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial e industrial, trabajos de oficina, servicios de publicidad".* Por otro lado, la marca solicitada CONECTA MARKET en la clase 09, protege productos: *"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 consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, 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 auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores" entre otros.* 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000535

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

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

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

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000535

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 405/24 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 MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO

Resolución D.A.M.L n. ° 000535

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2299353 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET, clase 09, Expediente n° 2299353 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000536

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA, clase 41 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a la marca MARKET PLUS 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. ° 000536

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CONECTA MARKET y la marca oponente MARKET PLUS 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: CONECTA MARKET (solicitada) vs. MARKET PLUS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000536

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MARKET PLUS registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importacion, exportacion, venta y comercialización de productos alimenticios, productos de higiene personal, del hogar e industrial, ropas, ropas, juguetes, articulos deportivos, entre otros, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial e industrial, trabajos de oficina, servicios de publicidad".* Por otro lado, la marca solicitada CONECTA MARKET en la clase 41, protege servicios: *"Educación; formación; servicios de entretenimiento; organización de actividades deportivas y culturales; servicios de capacitación; organización y conducción de conferencias, congresos, seminarios y simposios relacionados con productos de la clase 34 y otras actividades culturales; organización de exhibiciones educativas, artísticas, de entretenimiento o con fines culturales; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; publicación en línea de libros, textos y catálogos electrónicos y de periódicos en línea que no sean textos publicitarios; servicios de presentaciones y de exposiciones con fines culturales o educativos; facilitación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables); publicación, préstamo, edición y publicación en línea de libros, textos, catálogos, revistas y de publicaciones periódicas en formato electrónico no descargables y que no sean textos publicitarios, todo lo anterior con el objeto de lograr validación, conocimiento y contacto de información con los clientes" entre otros.* 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000536

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

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

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

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000536

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 408/24 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 MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO

Resolución D.A.M.L n. ° 000536

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2299359 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET, clase 41, Expediente n° 2299359 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000537

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, clase 41 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a la marca MARKET PLUS 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. ° 000537

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CONECTA MARKET+ y la marca oponente MARKET PLUS 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: CONECTA MARKET+ (solicitada) vs. MARKET PLUS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000537

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MARKET PLUS registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importacion, exportacion, venta y comercialización de productos alimenticios, productos de higiene personal, del hogar e industrial, ropas, ropas, juguetes, articulos deportivos, entre otros, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial e industrial, trabajos de oficina, servicios de publicidad".* Por otro lado, la marca solicitada CONECTA MARKET+ en la clase 41, protege servicios: *"Educación; formación; servicios de entretenimiento; organización de actividades deportivas y culturales; servicios de capacitación; organización y conducción de conferencias, congresos, seminarios y simposios relacionados con productos de la clase 34 y otras actividades culturales; organización de exhibiciones educativas, artísticas, de entretenimiento o con fines culturales; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; publicación en línea de libros, textos y catálogos electrónicos y de periódicos en línea que no sean textos publicitarios; servicios de presentaciones y de exposiciones con fines culturales o educativos; facilitación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables); publicación, préstamo, edición y publicación en línea de libros, textos, catálogos, revistas y de publicaciones periódicas en formato electrónico no descargables y que no sean textos publicitarios, todo lo anterior con el objeto de lograr validación, conocimiento y contacto de información con los clientes" entre otros.* 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000537

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

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

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

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000537

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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 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 MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO

Resolución D.A.M.L n. ° 000537

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2299367 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET+, clase 41, Expediente n° 2299367 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000538

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET + Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 30 MAY 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET + Y ETIQUETA, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca MARKET PLUS 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. ° 000538

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000538

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET + Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MARKET PLUS registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importacion, exportacion, venta y comercialización de productos alimenticios, productos de higiene personal, del hogar e industrial, ropas, ropas, juguetes, articulos deportivos, entre otros, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial e industrial, trabajos de oficina, servicios de publicidad".* Por otro lado, la marca solicitada CONECTA MARKET+ en la clase 35, protege servicios: *"Desarrollo de campañas publicitarias; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; servicios de comunicaciones corporativas; creación y mantenimiento de material publicitario; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; compilación, producción y diseminación de anuncios publicitarios; demostración de productos; producción de material publicitario; desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; marketing; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; publicidad a través de todos los medios de comunicación; publicidad en línea vía redes informáticas de comunicación" entre otros.* 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, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras*

Resolución D.A.M.L n. ° 000538

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET + Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"[2] ----------

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

Que, 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° 403/24 emitido por la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000538

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONECTA MARKET + Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 MERCADO PLUS S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.) sobre oposición al registro de la marca CONECTA MARKET+ Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2299365 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONECTA MARKET+, clase 35, Expediente n° 2299365 solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A (PROBAT S.A.).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos